



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 642.213 - RJ (2004/0003826-7)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : **E I DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY**
ADVOGADO : **LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**
PROCURADOR : **VÂNIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)**
ASSISTENTE : **UNIÃO**

EMENTA

COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTES. VIGÊNCIA DE QUINZE ANOS. ART. 24 DA LEI N. 5.772/71. EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE. ACORDO TRIPS. (ARTS. 65 e 70, I). PAÍSES MEMBROS. DIREITO DE RESERVA. PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DO ACORDO. PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL.

1. "O TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. (...) Não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito." (REsp n. 960.728-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/4/2009.)

2. Em consonância com a diretriz adotada pela Terceira Turma do STJ, a extensão de validade das patentes de quinze para vinte anos, regularmente constituídas sob a égide de lei interna nacional, não se revela como medida consentânea com a interpretação que requerem as normas concernentes ao sistema de proteção patentária do País, conjugado com os pressupostos norteadores do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs ou ADPICs).

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 em face de sua ratificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65, 2 – "Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5" –, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no Acordo veio a ocorrer somente em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial.

4. Por não gerar o TRIPs obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro (art. 70, I), em harmonia com o direito de preterir os períodos de incidência do Acordo (art. 65), é manifesta a inexistência de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

imposição da sua observância no tocante a privilégios de invenção anteriormente concedidos, uma vez que não patenteado nenhum propósito de sua auto-aplicabilidade ou de sua aptidão para abarcar relações jurídicas afora aquelas que somente convergem para os seus Membros, tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extensão do prazo de vigência da patente deferido com suporte na Lei n. 5.772/71.

5. Não há suporte legal nem obrigação do Brasil de garantir às patentes de invenção depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000 a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de validade – originalmente estabelecidos em 15 (quinze) anos –, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a proteção patentária em território nacional, mediante a aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo TRIPs.

6. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, e retificada a proclamação para negar-se provimento ao recurso especial (ao invés de não conhecer), por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator. O Sr. Ministro Sidnei Beneti votou em sessão anterior acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrichi e Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA).

Brasília, 28 de abril de 2010(data de julgamento)

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 642.213 - RJ (2004/0003826-7)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : E I DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VÂNIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

E. I. DU PONT DE MEOURS AND COMPANY interpõe recurso especial com fulcro no art. 105, III, alínea 'a', da Constituição da República em face de acórdão do Tribunal de Regional Federal da 2ª Região.

Impetrado mandado de segurança pela parte ora recorrente contra ato da Diretora de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, sob o argumento de que esse órgão omitiu-se a respeito da extensão do prazo de validade de sua patente, o juízo sentenciante denegou a ordem, exarando, para tanto, a seguinte conclusão:

"A citação da Lei 9.279/97 é realizada mais a título ilustrativo, pois que o enquadramento correto da controvérsia, repise-se, encontra-se na regra do art. 70, item 1, do TRIPs, estabelecendo de que o acordo não gera obrigações em relação a atos consumados anteriormente à data de sua aplicação para o País Membro, sendo este, precisamente, o caso da Patente titularizada pela impetrante, cujo prazo original permanece íntegro" (fls. 513/514).

Acolhidos embargos de declaração, consoante decisão de fls. 536/537, para aditar a sentença, a autora interpôs, subsequentemente, apelação, que deu ensejo à prolação do julgado abaixo:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PRORROGAÇÃO DO PRIVILÉGIO.

Carece de fundamento o pedido de ampliação do prazo de vigência de patente, deferida com validade de quinze anos, para estendê-la por mais cinco anos, sob o argumento que a lei atual confere privilégios maiores, com duração de vinte anos. Nada existe no 'Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio', vulgarmente conhecido como TRIPs, que autorize a ampliação. Pedido que abala as expectativas empresariais legítimas, de explorar invento ou modelo que cairá em domínio público. Impossível ampliar a exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPs não tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido" (fl. 712).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em análise de embargos declaratórios voltados para suprimimento de omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 33, do TRIPs e 40 da Lei n. 9.279/96, a Corte Regional proferiu decisão com a seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PATENTE. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DO PRIVILÉGIO. OMISSÃO INEXISTENTE.

Em se constatando que os argumentos lançados no acórdão exaurem o tema, não se há falar em omissão. Se o julgado não faz exatas referências que a parte tinha em mente, isso não autoriza o manejo dos embargos de declaração, porque o acórdão é muito claro no sentido de que o Colegiado afirmou que o novo prazo de duração das patentes não alcança a situação da embargante, cuja carta fora expedida sob a égide da lei anterior. É sabido que o Judiciário deve fundamentar suas decisões, mas não está obrigado a debater todas as teses jurídicas ventiladas, se e quando a adoção de uma linha, explícita e clara, é suficiente para resolver a contenda. A orientação adotada, aliás, prejudica o conteúdo dos embargos. Embargos de declaração desprovidos" (fl. 763).

Nas razões do especial, argúi-se negativa de vigência aos arts. 33 e 70.2 do Acordo TRIPs, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 30, de 15/12/1994, e do Decreto Presidencial n. 1.355, de 30/12/1994; e ao art. 40 da Lei n. 9.279/96.

Sem a apresentação das contra-razões, o apelo foi admitido na origem por decisão lançada à fl. 785. Em 5.11.2007, o feito foi atribuído a minha relatoria.

Por petição de fls. 857/858, havendo a União demonstrado seu interesse em ser assistente simples do INPI, ora recorrido, esse instituto não se opôs à pretensão (fl. 870), manifestando-se a parte recorrente contrária ao pedido de assistência (fls. 879/884).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 642.213 - RJ (2004/0003826-7)

EMENTA

COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTES. VIGÊNCIA DE QUINZE ANOS. ART. 24 DA LEI N. 5.772/71. EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE. ACORDO TRIPS. (ARTS. 65 e 70, I). PAÍSES MEMBROS. DIREITO DE RESERVA. PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DO ACORDO. PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL.

1. "O TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. (...) Não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito." (REsp n. 960.728-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/4/2009.)

2. Em consonância com a diretriz adotada pela Terceira Turma do STJ, a extensão de validade das patentes de quinze para vinte anos, regularmente constituídas sob a égide de lei interna nacional, não se revela como medida consentânea com a interpretação que requerem as normas concernentes ao sistema de proteção patentária do País, conjugado com os pressupostos norteadores do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs ou ADPICs).

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 em face de sua ratificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65, 2 – "Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5" –, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no Acordo veio a ocorrer somente em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial.

4. Por não gerar o TRIPs obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro (art. 70, I), em harmonia com o direito de preterir os períodos de incidência do Acordo (art. 65), é manifesta a inexistência de imposição da sua observância no tocante a privilégios de invenção anteriormente concedidos, uma vez que não patenteado nenhum propósito de sua auto-aplicabilidade ou de sua aptidão para abarcar relações jurídicas afora aquelas que somente convergem para os seus Membros, tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extensão do prazo de vigência da patente deferido com suporte na Lei n. 5.772/71.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5. Não há suporte legal nem obrigação do Brasil de garantir às patentes de invenção depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000 a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de validade – originalmente estabelecidos em 15 (quinze) anos –, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a proteção patentária em território nacional, mediante a aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo TRIPs.

6. Recurso especial desprovido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

I - Assistência simples - petição da União

Preliminarmente, é de se deferir o pedido de assistência simples - fundada nos arts. 50 do CPC e 5º da Lei n. 9.469/97- formulado pela União a favor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

A parte requerente, sob o enfoque de tratar-se de "matéria de alto relevo para a economia e orçamento da União", demonstrou de forma objetiva o seu interesse jurídico no resultado final da demanda, ou seja, bem externou essencial ponto da relação jurídica que evidencia a conveniência de ingresso no processo, na condição de assistente.

II - Recurso especial

Satisfeitos os requisitos de cabimento e pressupostos específicos do apelo especial, passo ao exame da tese nele deduzida.

Na sua essência, a controvérsia posta nos autos se submete às normas prescritas no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs ou ADPICs), ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 30, de 15/12/94, com a correspondente promulgação pelo Decreto Presidencial n. 1.355, de 30/12/95.

Cinge-se a proposição em obter desta Corte o pronunciamento de que o prazo de vigência de patente objeto de depósito sob a égide da Lei n. 5.772/71 – que previa o prazo de 15 anos para o privilégio de invenção (art. 24) – deve ser estendido para vinte anos, por força das disposições dos arts. 33 do Acordo TRIPs e 40 da Lei n. 9.279/96, *in verbis*:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"Art. 33 - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito."

"Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito."

E, no afã de ver reconhecido o prazo de vigência aventado, a tese recursal, realçando que o Acordo TRIPs entrou em vigor em 1º/1/1995, busca em seu reforço a observância, na espécie, da norma prescrita no art. 70, 2, primeira parte, do citado acordo, que estabelece:

"Art. 70

(...)

2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, **na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro** na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo."

Ressalto, de início, que este Tribunal já teve oportunidade de enfrentar a questão de mérito em apreço.

Tanto a Quarta Turma, ao proferir decisão no REsp n. 423.240-RJ, quanto a Terceira, no julgamento dos REsp n. 661.536-RJ e REsp n. 667.025-RJ, proclamaram que, com a entrada em vigor do Acordo TRIPs em 1º de janeiro de 1995, tornou-se possível a prorrogação do prazo de privilégios patentários, então pendentes, por mais cinco anos.

No entanto, perfilhando caminho em sentido diverso dessa orientação, a colenda Terceira Turma – ao julgar o REsp n. 960.728-RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, sessão de 17/3/2009 – assentou o seguinte:

"Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPs. Natureza do Acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPs para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.772/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPs, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes ainda



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

em curso de fruição.

- Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção.

- O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil 'poderá adiar' a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante.

- Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito.

Recurso especial não conhecido." (DJe de 15/4/2009.)

Diante da prolação desse judicioso posicionamento, inclusive com arrimo de oportunas lições doutrinárias, não vejo como dele me dispersar, notadamente pela sua aptidão para bem aportar o desfecho que o presente caso está a exigir, quer pela similitude da matéria de fundo, quer pela identidade das partes recorrente e recorrida de ambas as causas.

Impõe-se, desde logo, também concorrer para o desfecho único de que a extensão de validade das patentes de quinze anos para vinte anos, regularmente constituídas sob a égide de lei interna nacional, não se revela como medida consentânea com a interpretação que requerem as normas concernentes ao sistema de proteção patentária no País, conjugado com os pressupostos norteadores do TRIPS.

Valendo-se desse juízo, mesmo que vigente o TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 em face de sua retificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65, 2 – "Um país em



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5 " –, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no Acordo veio a ocorrer somente em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial.

E isso porque, concedidas as patentes antes da data de vigência do TRIPs, fez-se necessário admitir, para os países em geral, que a entrada em vigor do Acordo se verificou um ano após, isto é, 1º de janeiro de 1996, e em relação ao Brasil, compreendido como integrante da categoria dos países em desenvolvimento, teve assegurado o prazo adicional de quatro anos, inclusive das patentes de invenção (art. 65, 2), hipótese ocorrente nestes autos.

De outra parte, estatui o art. 70, 1, do TRIPs o seguinte:

Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro"

A despeito de se entender pela aplicação imediata das novas regras patentárias, especialmente a prescrita no art. 40 da Lei n. 9.279/76 – Lei da Propriedade Industrial –, por não gerar o TRIPs obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro (art. 70, I), em harmonia com o direito de preterir os períodos de incidência do Acordo (art. 65), é manifesta a inexistência de imposição da sua observância no tocante a privilégios de invenção anteriormente depositados, uma vez que não patenteado nenhum propósito de sua auto-aplicabilidade ou de sua aptidão para abarcar relações jurídicas afora aquelas que somente convergem para os seus Membros, tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extensão do prazo de vigência da patente deferido com suporte na Lei n. 5.772/71.

Ainda em relação à retroatividade da norma, permito-me valer, em síntese, do juízo que encerra o acórdão recorrido: a lei deve ser clara, inequívoca, pois, em nome da segurança jurídica, o regramento legal novo há de ser expresso, quanto à aplicabilidade para os prazos prescritos antes de sua edição.

Nesse ponto, lúcida é a advertência do eminente Ministro Ari Pargendler no voto vista exarado no julgamento do REsp n. 960.728-RJ, assim expressa:

"É que, na espécie, não se está diante de uma patente requerida após a recepção do Acordo TRIPs pelo Decreto-Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1994, e pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Ao revés, aqui a patente já estava constituída à data em que o aludido acordo foi incorporado como lei interna nacional, e nessas condições o que realmente importa é saber se esse ato jurídico perfeito é *ipso facto* alterado quanto ao respectivo prazo. Salvo melhor juízo, não. As leis são feitas para o futuro, e não apanham aquelas situações definitivamente constituídas."

Portanto, não há suporte legal nem obrigação do Brasil de garantir às patentes de invenção depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000 a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de validade – originalmente estabelecidos em 15 (quinze) anos –, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a proteção patentária em território nacional, mediante a aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo ADPICs.

Por derradeiro, adoto em arremate a conclusão do voto condutor do aresto, proferido na apelação em mandado de segurança, assim expressa:

"É correto tutelar os detentores das patentes, é imperioso combater a pirataria, mas, acima de tudo, é preciso cumprir as leis, sem subjetivismo. No caso, nada na lei tutela o aumento pretendido, que abala expectativas empresariais, ao prorrogar algo que, pela lei, vai alcançar o domínio público" (fl. 715).

Ante o exposto, acompanhando a irreparável diretriz adotada pela egrégia Terceira Turma, **nego provimento ao recurso especial.**

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2004/0003826-7

REsp 642213 / RJ

Número Origem: 9902027032

PAUTA: 24/02/2010

JULGADO: 24/02/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA

Secretário

Bel. RICARDO MAFFEIS MARTINS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : E I DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VÂNIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentaram, oralmente, o Dr. FERNANDO EID PHILIPP, pela RECORRENTE, o Procurador Federal, Dr. IAN GROSNER, pelo RECORRIDO, e o Dr. ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA, Subprocurador-Geral da República, como "custos legis".

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Preliminarmente, o Sr. Ministro Relator deferiu o pedido de assistência requerido pela União.

Após o voto do Sr. Ministro Relator, não conhecendo do Recurso Especial, e do voto do Sr. Ministro Sidnei Beneti, acompanhando o Sr. Ministro Relator, pediu VISTA o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Aguardam os Srs. Ministros Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA), Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior e Nancy Andrighi.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília, 24 de fevereiro de 2010

RICARDO MAFFEIS MARTINS
Secretário



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 642.213 - RJ (2004/0003826-7)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : E I DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VÂNIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)
ASSISTENTE : UNIÃO

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por E. I. Du Pont de Nemours and Company em face de ato omissivo da Diretora de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Alega a impetrante ser titular da patente nº PI 8707571-7, referente à “processo de preparação de piridinassulfoniluréias”, depositada em 04/12/1987 e concedida em 31/08/1993. Segundo a empresa, a referida patente vigoraria até 04/12/2002, conforme o disposto no art. 24 da Lei 5.771/71. Contudo, alega que, em virtude da ratificação, pelo Congresso Nacional, do Acordo Multilateral sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio de Bens (TRIPs), o prazo de vigência da patente passou a ser de 20 anos, contados da data do depósito do pedido de registro. Diante disso, requereu, em 20 de outubro de 1997, a reexpedição da patente nº PI 8707571-7, não tendo a autoridade coatora se manifestado sobre o pedido, motivo pelo impetrou o presente mandado de segurança.

O Juízo de primeira instância denegou a segurança, sob o fundamento de que o art. 10, item 1, do TRIPs, estabelece, à guisa de proteção à matéria existente, que o acordo 'não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo membro', motivo pelo qual a patente ora em análise não é alcançada pela regra que estabelece novo prazo de duração do benefício (fls. 510/514).

Opostos embargos de declaração (fls. 520/523), foram acolhidos para aditar os fundamentos da sentença, concluindo-se que os atos consumados na vigência da legislação anterior não são alcançados pela normatização contida no TRIPs, mantendo na íntegra a parte dispositiva (fls. 536/537).

O impetrante apelou (fls. 543/562).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao recurso, restando o acórdão assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE – PRORROGAÇÃO DO PRIVILÉGIO.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Carece de fundamento o pedido de ampliação do prazo de vigência de patente, deferida com validade de quinze anos, para estendê-la por mais cinco anos, sob o argumento de que a lei atual confere privilégios maiores, com duração de vinte anos. Nada existe no “Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio”, vulgarmente conhecido como TRIPS, que autorize a ampliação. Pedido que abala as expectativas empresariais legítimas, de explorar invento ou modelo que cairá em domínio público. Impossível ampliar a exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS não tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido. (fls. 736/744)

Opostos embargos de declaração (fls. 755/757), foram rejeitados (fls. 760/763).

Inconformada, a impetrante interpôs recurso especial (fls. 769/781), fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, alegando, em síntese, violação aos arts. 33 e 70.2. do Acordo TRIPS e ao art. 40 da Lei 9.279/96, tendo em vista a aplicabilidade das normas do Acordo TRIPS a patentes vigentes em 1º de janeiro de 1995.

Sem contrarrazões.

O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (fl. 785), subindo os autos a esta Corte.

O eminente Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial.

Entendeu sua Excelência que “...mesmo que vigente o TRIPS desde 1º de janeiro de 1995, em face de sua retificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65.2 – 'Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5' -, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteados de amparo e reconhecimento de que a entrada em vigor no Acordo veio a ocorrer em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial. (...) Portanto, não há suporte legal nem obrigação do Brasil de garantir às patentes de invenção depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000 a prorrogação por 5(cinco) anos do prazo de validade – originalmente estabelecido em 15 (quinze) anos -, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a proteção patentária em território nacional, mediante a aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo ADPICs”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

2. Cuida a presente controvérsia em saber se as patentes concedidas sob a égide da Lei 5.771/71, e que vigoravam em 01/01/1995, data em que, segundo a recorrente, passou a vigorar em nosso país o Acordo TRIPS, são passíveis de prorrogação de prazo, de modo que o privilégio de 15 anos, admitido pela Lei 5.771/71, passe a vigorar por 20 anos.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Nesse passo, aduz a recorrente que o Tribunal de origem, ao afastar a possibilidade de prorrogação do privilégio, violou o disposto no art. 33 do Acordo TRIPs e no art. 40 da Lei 9.279/96.

Prevêem os referidos dispositivos:

ARTIGO 33 - Vigência

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Alega o impetrante que o TRIPs entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995, incorporado ao direito interno pelo Decreto nº 1.355 de 30/12/1994, sendo aplicável ao caso ora em análise em virtude do disposto no art. 70.2. primeira parte, do próprio acordo, que prevê:

ARTIGO 70 - Proteção da Matéria Existente

2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3º e 4º abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art.18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art.18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6º do art.14 deste Acordo.

Dessa forma, segundo o autor, haveria a possibilidade de extensão das patentes já concedidas, aplicando-se, diretamente o ato internacional.

3. Destarte, antes de examinar a suscitada possibilidade de prorrogação do prazo de patente, cabe análise mais minudente acerca do alcance do art. 65 do Acordo TRIPs, o qual prevê a data de entrada em vigor do Tratado internacionalmente.

Dispõe o referido artigo:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ARTIGO 65 - Disposições Transitórias

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

2 - Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

3 - Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2º.

4 - Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

5 - Um Membro que se utilize do prazo de transição previsto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e práticas feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo.

3.1. Observa-se, primeiramente, que o próprio acordo estabeleceu que nenhum Estado membro estaria obrigado a aplicar as disposições do TRIPs antes de transcorrido prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, do qual o TRIPs é um anexo.

Logo, levando-se em consideração que a entrada em vigor do acordo, em âmbito mundial, se deu em 1º de janeiro de 1995, a data da entrada em vigor do TRIPs, considerados os países genericamente e sem a observância das exceções prevista no próprio tratado, é 1º de janeiro de 1996.

Contudo, conforme referido, o acordo estabelece exceções à sua aplicação em âmbito nacional em determinados casos, interessando, na hipótese, as ressalvas presentes nos parágrafos 2º e 4º do art. 65, *in verbis*:

2 - Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

4 - Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

Com efeito, em virtude da regra que pretende igualar o tratamento a países em condições especiais, concedendo-lhes tratamento privilegiado, o TRIPs estabeleceu que a aplicação das disposições gerais contidas no Acordo seriam postergadas em quatro anos para os países em desenvolvimento, como o Brasil, tendo sua entrada em vigor, adiada, portanto, para 1º de janeiro de 2000.

O parágrafo 4º, por sua vez, prevê a possibilidade de adiamento da aplicação das disposições do TRIPs, especificamente, sobre patentes de produtos de setores tecnológicos, que não eram protegidos no território nacional em 1º de janeiro de 1996, prorrogando para as patentes dessas matérias a entrada em vigor do Acordo por mais 5 anos.

Assim, tratando-se de país em desenvolvimento, as disposições do TRIPs tornam-se obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2000, sendo possibilitado, ainda, na esfera das patentes não protegidas no território nacional na data de entrada em vigor geral do acordo, ou seja, 1º de janeiro de 1996, que o Estado membro opte pela prorrogação da vigência do acordo por mais 5 anos.

3.2. Diante dessas conclusões, é importante perceber, que, se por um lado, o benefício de extensão do prazo de aplicação do acordo na hipótese do 65.4 do TRIPs implicava no exercício de uma opção, a extensão de quatro anos prevista no art. 65.2, cuidava-se de um prazo de extensão geral estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados membros incluídos nessa categoria.

Cumprе referir, também, que a OMC, ao diferir a entrada em vigor das regras estabelecidas internacionalmente, criando um direito em favor dos países em desenvolvimento, estabeleceu claramente seu objetivo ao indicar que “um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo”.

Vale dizer, o texto do pacto internacional, quando desejou, expressamente assinalou tratar-se de uma **faculdade** concedida ao Estado Membro em desenvolvimento.

Denis Borges Barbosa ao tratar do tema refere:

“A questão não se reduz, absolutamente, à óbvia aplicação de regra segundo a qual o Acordo TRIPs tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs não se aplica automaticamente, aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões:

Porque o Acordo TRIPs, ele mesmo, diferiu sua aplicação para os países em desenvolvimento até 1/1/2000.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Porque o Acordo TRIPs não é uma lei uniforme. Ele cria direitos e obrigações para os Estados-Membros. Ele não cria direitos e obrigações para as partes privadas.

Porque, mesmo se não houvesse diferimento de sua aplicação, e mesmo se se aplicasse às partes privadas, o Acordo TRIPs tem vigência para o futuro. Ele não se aplica aos atos jurídicos já praticados e completos antes de sua vigência, em especial, no sistema jurídico brasileiro, o prazo das patentes já concedidas.

Porque, mesmo se o Acordo TRIPs e a Lei nova tivessem determinado a prorrogação, esta se confrontaria com o direito adquirido dos concorrentes a entrar no mercado, ao fim do prazo concedido inicialmente para o privilégio, no exercício da liberdade constitucional de iniciativa.

A última questão, por sua relevância, merece parecer próprio.

A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000.

O INPI já tinha oficialmente se manifestado nos mesmos termos. Em parecer publicado oficialmente tratando dos casos ainda pendentes de exame (parecer DIRPA n. 01 de 1997), a autarquia entendeu que o Brasil, como país em desenvolvimento, só estaria obrigado a aplicar tais novos requisitos do TRIPs a partir de 1/1/2000 (TRIPs, art. 65.2)

(...)

Diz J. H. Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement, em The International Lawyer, vol. 29, n. 2, p. 353, Ordem dos Advogados Americana, 1995:

'(...)

(Por exemplo, os países em desenvolvimento podem postergar a maioria dos padrões exigidos por um período de pelo menos cinco anos, e até mesmo dez anos no que toca aos campos de tecnologia previamente excluídos sob suas leis internas de patentes.)

O mesmo dizem Ávila, Urrutia e Mier, Regulation Del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 194, McGovern, International Trade Regulation, Golbfield Press, 1995, pp. 21-24-2.

Mais do que tudo, diz o Comunicado Oficial da própria Organização Mundial de Comércio (OMC (GATT FOCUS Newsletter de dezembro de 1993, p. 14):

'(...)

(No que toca à implementação do acordo, ele prevê um período de transição de um ano para os países desenvolvidos trazerem sua legislação e práticas à conformidade. Países em desenvolvimento e países em processo de transformação de uma economia planejada centralmente para uma economia de mercado terão um período de transição de cinco anos, e os países menos desenvolvidos terão 11 anos.)

(BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade intelectual. Editora Lumen Júris: Rio de Janeiro, 2006. p. 33-36)

Nesse sentido, também, o precedente de relatoria da ministra Nancy Andrighi, na 3ª Turma desta Corte, que analisou com profundidade e percuciência, todas as nunces da questão:

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes ainda em curso de fruição.

- Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção.

- O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante.

- Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art.

65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 960728/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 15/04/2009)

3.3. O nosso país não realizou a opção prevista no art. 65.4 do TRIPs, mas, tampouco, abriu mão do direito de prorrogação geral do acordo estabelecido para os países em desenvolvimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Brasil, em nenhum momento, equiparou-se aos estados desenvolvidos para os quais o acordo tornou-se obrigatório a partir de 1º de janeiro de 1996.

Por outro lado, destaca-se que o Brasil, em conformidade com o art 65.5 do TRIPs, embora utilizando-se do prazo de transição previsto nos parágrafos 1º e 2º, do Acordo, ao editar nova lei interna sobre o tema, a Lei 9.279/96, o fez em conformidade com as disposições TRIPs, que passaram a regulamentar os procedimentos e prazos para os depósito de novas patentes a partir de então.

3.4. Nesse ponto, alegam os defensores da teoria de que o TRIPs teria entrado em vigor em 1º de janeiro de 1995, que ao internalizar o acordo por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, o legislador brasileiro não se manifestou sobre a prorrogação de sua aplicação, consoante o previsto no art. 65.2 do TRIPs, motivo pelo qual deve-se interpretar que não se aplica a ressalva.

Porém, o art. 65.2 do TRIPs não trata de uma opção do Estado em desenvolvimento, mas de um direito a ser exercido por todos os países nas mesmas condições, motivo pelo qual não há falar em necessidade de manifestação expressa para usufruir da prorrogação do prazo para vigência do Acordo.

Nesse sentido também se manifesta a doutrina:

“Algumas controvérsias ainda persistem sobre os efeitos das disposições do art. 65 do TRIPs no Brasil. O Acordo não define como os Estados devem exercer esses direitos. A extensão do período de transição depende de manifestação expressa ou basta o silêncio do estado em desenvolvimento membro?

Desse questionamento surgiram duas correntes de pensamentos.

Alguns defendem que o Estado interessado em se beneficiar do período de transição previsto no art. 65 do TRIPs deve manifestar a sua intenção no momento de ratificação do Acordo Constitutivo da OMC, alegando que, se o Congresso aprovou a incorporação da Ata Final da Rodada do Uruguai ao direito brasileiro, sem ressalvas, tornou todas as suas disposições vigente no Brasil.

Outros entendem que o TRIPs não estabeleceu nenhuma formalidade para que o Estado em desenvolvimento membro se beneficie do período de transição, o qual é automático, frente às condições do Estado que são conhecidas. A nosso ver não é necessária nenhuma formalidade, basta a inação, porque os Estados em desenvolvimento têm a liberdade de não implementar as regras do TRIPs até certa data, exceção feita aos arts. 3, 4 e 5, que devem ser implementados imediatamente. Ultrapassado o período de transição de cinco anos, será acionada a vigência dos dispositivos do TRIPs.

Para os membros da OMC, o Brasil está em transição, um direito automático que decorre de sua condição de país em desenvolvimento.

O Estado em desenvolvimento que não quiser gozar de período de transição deverá renunciar expressamente a esse direito.

O Brasil notificou a OMC, em 1997, esclarecendo que gozava do período de transição, o que foi feito ad cautelam, em benefício da transparência, haja



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

vista que, em reunião de 22 de fevereiro de 1997, o Conselho para TRIPs registrou que o benefício do período de transição independe de comunicação formal por parte do estado-Membro à OMC.” (BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2000. p. 283-284)

Assim, não tendo havido qualquer ressalva na internalização do acordo - ato complexo que inclui a aprovação congressional e a promulgação executiva -, o que sequer é admitido na teoria dos tratados, visto que os legislador interno não pode internalizar somente parte de um acordo internacional, impedindo a concretização do restante, aplica-se o TRIPs em sua totalidade, inclusive em relação ao dispositivo que prevê a prorrogação do prazo de vigência.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode admitir que a falta de manifestação no tocante ao prazo de prorrogação do art. 65.2, produza efeitos jurídicos, quando, na verdade, se exige a manifestação expressa de vontade.

4. Por conseguinte, considerando simplesmente que a aplicação das disposições do TRIPs só se tornaram obrigatórias a partir de 1º de janeiro de 2000, incabível o pedido de prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de validade da patente da autora, cujo privilégio havia sido estabelecido pelo período de 15 (quinze anos), em conformidade com a Lei 5.771/71, em 04/12/1987.

O art. 70, parágrafos 1º, 2º e 3º, do TRIPs tem redação clara quanto ao ponto:

ARTIGO 70 - Proteção da Matéria Existente

1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3º e 4º abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art.18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art.18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6º do art.14 deste Acordo.

3 - Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.

Carlos Correa, ao analisar o supracitado dispositivo, explica que não há nenhuma retroatividade das obrigações do Acordo em relação a atos já praticados antes de sua entrada em vigor. Cito o seguinte excerto da obra do jurista argentino:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

“Em relación com el artículo 70.2, el Acuerdo generará obligaciones con respecto a toda materia existente a la fecha de aplicación del Acuerdo en um Miembro, siempre y cuando esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos. El mismo artículo clarifica luego que, con respecto a los derechos de autor y conexos, sólo es aplicable el artículo 18 del Convenio de Berna.

La aplicación de este artículo ha generado ya considerable controversia en algunos países que deben observar el convenio a partir de 1/1/96, como en el caso de los estados Unidos, en relación con la extensión de patentes vigentes a esa fecha pero concedidas con el plazo previsto por la ley anetrior al Acuerdo (la que preveía diecisiete años desde la concesión).

El artículo 70.2 devendrá operativo en los países en desarrollo en el año 2000, por tanto sólo entonces se podrá plantear la eventual extensión de los derechos según lo que se deriva del Acuerdo TRIPs. Deberá definirse ese momento el alcance de la obligación que él establece, en particular en cuanto a su aplicación o no a derechos registrables (como patentes y marcas), cuya amplitud depende sel acto de concesión respectivo (con el que nace el derecho mismo). Como se ha dicho, los actos anteriores a la entrda en vigor del Acuerdo no pueden ser afectados por sus disposiciones (conf. Art. 70.1)”. (CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs – Regimen Internacional de la propiedad intelectual. Ediciones Ciudad Argentina: Buenos Aires, 1996. p 228-229)

Com efeito, no caso ora em análise, a patente foi deferida em data anterior a entrada em vigor do TRIPs, considerando como tal 1º de janeiro de 2000.

Assim, ainda que considerássemos o ato internacional de aplicação imediata, o pedido da autora não seria passível de provimento, pois o acordo não gera obrigações em relação a atos constituídos antes de sua vigência, motivo pelo qual incabível a alteração do prazo do privilégio.

5. Ante o exposto, acompanho o voto do e. Ministro João Otávio de Noronha, negando provimento ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 642.213 - RJ (2004/0003826-7)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Sr. Presidente, salvo engano, essa questão tinha sido enfrentada na Quarta Turma, num precedente do Sr. Ministro Fernando Gonçalves, oportunidade em que acompanhei S. Exa. na tese contrária. Mas, revendo o meu ponto de vista, acompanho o Sr. Ministro Relator por vários fundamentos delineados no voto, inclusive um, que S. Exa. destacou oralmente, no sentido de que quando se patenteia algo, sabemos que o prazo é determinado e os custos da empresa, evidentemente, são diluídos por aquele prazo. Portanto, se o prazo é de quinze anos, quando a empresa lança o produto, faz uma apropriação de custos, uma estimativa de preço e de mercado para ter o lucro naquele período de quinze anos. Então, na medida em que, no meio do caminho, se estende o prazo por mais cinco anos, é lucro puro, é o lucro absoluto. Trata-se, realmente, de um bônus que a empresa nem imaginava ter; está-se dando o lucro absoluto.

Acompanho o eminente Relator e com a máxima vênia, até, do precedente da Quarta Turma que, na ocasião, eu havia acompanhado.

Nego provimento ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2004/0003826-7

REsp 642213 / RJ

Número Origem: 9902027032

PAUTA: 24/03/2010

JULGADO: 28/04/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS

Secretário

Bel. RICARDO MAFFEIS MARTINS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : E I DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VÂNIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)
ASSISTENTE : UNIÃO

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, e retificada a proclamação para negar-se provimento ao recurso especial (ao invés de não conhecer), a Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator. O Sr. Ministro Sidnei Beneti votou em sessão anterior acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrigli e Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília, 28 de abril de 2010

RICARDO MAFFEIS MARTINS
Secretário