



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.981 - RJ (2010/0120977-6)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : BAYER CROPSCIENCE S/A
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S)
THAIS ARZA MONTEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LÚCIA CARMEN T GONÇALVES E OUTRO(S)

EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE "PIPELINE". "GENE QUIMÉRICO". OBTENÇÃO POR MEIOS OU PROCESSOS QUÍMICOS. ART. 229 DA LEI N. 9.279/1996. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.196/2001. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARTS. 230 E 231 DA MESMA LEI. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. "REVALIDAÇÃO DE PATENTE ESTRANGEIRA". CRITÉRIOS DE PATENTEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ART. 27 DO TRIPS. ARGUIÇÃO DE CONTRARIEDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ.

1. Não há ofensa ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996, com a redação dada pela Lei n. 10.196/2001, se o Tribunal, sem desvirtuamento da subsunção do caso concreto à norma ou desvio dos critérios de hermenêutica consagrados, aferiu com razoabilidade a aplicação do referido dispositivo com base em singular e robusta prova técnica constante da demanda, para proferir decisão de procedência do indeferimento do pedido de patente "pipeline", por considerar que a obtenção do "GENE Quimérico" é decorrente de processos químicos.

2. O conhecimento do recurso especial no qual se pretende a discussão acerca das características do objeto de pedido de patente ("Sequência de DNA vegetal da Zona de Trânsito, GEN Quimérico e Vetor para Transformação de Plantas") e das condições de patenteamento previstas no art. 229 da Lei n. 9.279/1996 implica a incursão em matéria fático-probatória dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. A ausência de impugnação ao fundamento concernente à não utilização da prerrogativa conferida pelos arts. 230 e 231 da LPI para reivindicação, no prazo de 1 (um) ano e por meio de instrumento específico, de proteção a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos enseja a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.

4. As disposições especiais e transitórias estabelecidas nos arts. 229, 230 e 231 da Lei n. 9.279/1996 definiram critérios de patenteamento para os requerimentos em trâmite considerados como de "revalidação de patente estrangeira", com a previsão, tanto no texto original quanto na redação introduzida pela Lei n. 10.196/2001, de que o não atendimento da faculdade – no caso, por ser uma faculdade jurídica, é um ônus do depositante – importaria no indeferimento do pedido do privilégio pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

5. Não se conhece do recurso especial quanto à arguição de contrariedade ao art. 27 do Acordo TRIPS, que, mesmo de forma implícita, não foi objeto do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.

6. Recurso especial em parte conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Nancy Andrigli votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). THAIS ARZA MONTEIRO, pela parte RECORRENTE: BAYER CROPSCIENCE S/A

Brasília (DF), 26 de agosto de 2014(Data do Julgamento)

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.981 - RJ (2010/0120977-6)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : BAYER CROPSCIENCE S/A
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S)
THAIS ARZA MONTEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LÚCIA CARMEN T GONÇALVES E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

BAYER CROPSCIENCE S/A interpõe recurso especial com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Proposta ação ordinária pela recorrente contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o Juízo da 39ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de declaração da nulidade do ato administrativo que indeferiu a obtenção da patente PI 9207231-3, relativa a "Sequência de DNA vegetal da Zona de Trânsito, GEN Quimérico e Vetor para Transformação de Plantas".

Interposta apelação cível, a Primeira Turma Especializada do TRF da 2ª Região proferiu acórdão assim ementado:

"ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DE PATENTE - DNA QUIMÉRICO - PROCESSO QUÍMICO - PIPELINE - ART. 229 DA LEI 9.279/96 - APLICABILIDADE - INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DO ARTS. 230 E 231 DA MESMA LEI - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PATENTE.

I - A vedação contida no artigo 229, da LPI, com a redação dada pela Lei nº 10.196/01, refere-se a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, não fazendo referência a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos PURAMENTE químicos. Assim sendo, considerando que o processo para obtenção do 'DNA Quimérico' envolve processos químicos, o mesmo se enquadra na vedação do artigo 229, da LPI.

II - As invenções descritas no art. 230 da nova Lei de Propriedade Industrial não eram consideradas patenteáveis pela antiga legislação do Código de Propriedade Industrial e, para tais, foi prevista uma regra especial e transitória no mencionado dispositivo legal. Portanto, o legislador também previu, com a nova redação dada ao art. 229 da Lei de Propriedade Industrial, para os pedidos em andamento e depositados até 31 de dezembro de 1994, que os pedidos seriam automaticamente indeferidos.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

III - A prescrição legal não afronta o texto constitucional e é plenamente aplicável ao caso concreto, representando, sim, medida de economia no julgamento dos pedidos de patente formulados. Se havia proibição para registro da patente, o pedido seria juridicamente impossível, sendo natural o seu indeferimento. O legislador ressaltou, apenas, que, se fosse o caso, caberia, sim, a possibilidade prevista no art. 230 da nova LPI, desde que, naturalmente, houvesse o preenchimento das condições.

IV - O impetrante não fez uso da prerrogativa que lhe era conferida pelos artigos 230 e 231, no sentido de reivindicar, dentro do prazo de 01 (um) ano e através de instrumento específico, a proteção a substâncias, matérias, ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, sendo aplicável, portanto, em razão de expresso comando, a norma prevista no artigo 229, da nova LPI.

V - Recurso improvido."

Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado por aresto com a seguinte ementa:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE APRESENTOU ADEQUADA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.

- O recurso de Embargos de Declaração é cabível quando verificada a ocorrência, na decisão impugnada, de qualquer dos vícios constantes dos incisos I e II, do artigo 535, do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material), ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, não sendo este recurso meio hábil ao reexame da causa.

- Inexiste a alegada contradição, bem como omissão vez que se depreende da leitura do inteiro teor do acórdão recorrido que o mesmo apreciou devidamente a matéria em debate.

- A inconformidade da parte embargante representa apenas contrariedade à orientação jurídica que se adotou no acórdão, demonstrando, na verdade a intenção de reformar o julgado, sem se valer do recurso adequado para tanto.

- Consoante entendimento do STJ, tendo o julgador formado juízo acerca das questões enfrentadas, a matéria está prequestionada.

- Embargos de Declaração conhecidos e não providos."

Nas razões do especial, argui-se violação do art. 229 da Lei n. 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) e do art. 27 do Acordo Internacional TRIPs – inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 1.355/1994 –, requerendo-se ao final:

"[...] o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial por este E. STJ, de modo a fixar os corretos limites de aplicação do art. 229 da Lei da Propriedade Industrial e, por via de consequência, determinar a concessão do pedido de patente PI 9207231-3, corretamente depositado pela Recorrente e injustamente indeferido pelo Recorrido" (fl. 441).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Com as contrarrazões lançadas às fls. 458-474, ascenderam os autos a este Tribunal por força do juízo positivo de admissibilidade constante de fls. 486-488.

Após ter vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, conforme parecer de fls. 505-509.

Em petição de fls. 514-517, a recorrente refuta o parecer do MPF e pugna pelo provimento do apelo extremo.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.981 - RJ (2010/0120977-6)

EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE "PIPELINE". "GENE QUIMÉRICO". OBTENÇÃO POR MEIOS OU PROCESSOS QUÍMICOS. ART. 229 DA LEI N. 9.279/1996. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.196/2001. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARTS. 230 E 231 DA MESMA LEI. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. "REVALIDAÇÃO DE PATENTE ESTRANGEIRA". CRITÉRIOS DE PATENTEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ART. 27 DO TRIPS. ARGUIÇÃO DE CONTRARIEDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ.

1. Não há ofensa ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996, com a redação dada pela Lei n. 10.196/2001, se o Tribunal, sem desvirtuamento da subsunção do caso concreto à norma ou desvio dos critérios de hermenêutica consagrados, aferiu com razoabilidade a aplicação do referido dispositivo com base em singular e robusta prova técnica constante da demanda, para proferir decisão de procedência do indeferimento do pedido de patente "pipeline", por considerar que a obtenção do "GENE Quimérico" é decorrente de processos químicos.

2. O conhecimento do recurso especial no qual se pretende a discussão acerca das características do objeto de pedido de patente ("Sequência de DNA vegetal da Zona de Trânsito, GEN Quimérico e Vetor para Transformação de Plantas") e das condições de patenteamento previstas no art. 229 da Lei n. 9.279/1996 implica a incursão em matéria fático-probatória dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. A ausência de impugnação ao fundamento concernente à não utilização da prerrogativa conferida pelos arts. 230 e 231 da LPI para reivindicação, no prazo de 1 (um) ano e por meio de instrumento específico, de proteção a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos enseja a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.

4. As disposições especiais e transitórias estabelecidas nos arts. 229, 230 e 231 da Lei n. 9.279/1996 definiram critérios de patenteamento para os requerimentos em trâmite considerados como de "revalidação de patente estrangeira", com a previsão, tanto no texto original quanto na redação introduzida pela Lei n. 10.196/2001, de que o não atendimento da faculdade – no caso, por ser uma faculdade jurídica, é um ônus do depositante – importaria no indeferimento do pedido do privilégio pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

5. Não se conhece do recurso especial quanto à arguição de contrariedade ao art. 27 do Acordo TRIPS, que, mesmo de forma implícita, não foi objeto do indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.

6. Recurso especial em parte conhecido e desprovido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (RELATOR):

I - Art. 229 da Lei n. 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial)

O deslinde da questão, num primeiro ponto, cinge-se a aferir o alcance da interpretação que a instância ordinária, amparada em pareceres técnicos trazidos aos autos por ambas as partes, conferiu ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996 (LPI) no tocante ao pedido de patente PI 9207231-3 – "Sequência de DNA vegetal da Zona de Trânsito, GEN Químérico e Vetor para Transformação de Plantas" –, apresentado pela empresa ora recorrente.

Estatui o dispositivo em destaque, com redação dada pela Lei n. 10.196/2001, o seguinte:

"Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos."

Das razões recursais extraem-se estes pontos:

"Como dito, na tentativa de justificar o indeferimento do pedido de patente da Recorrente, o INPI fez **interpretação extensiva das exceções legais** contidas no artigo 229 da LPI, no que foi posteriormente apoiado pela r. sentença de primeiro grau e pelo v. acórdão recorrido.

[...]

Afinal, é sabido de todos que, quando se está diante de uma **regra de exceção**, como no presente caso, a sua **interpretação deve ser, invariavelmente, restritiva**.

[...]

É justamente o que ocorre no caso dos autos. Nenhuma restrição foi feita no artigo 229 da Lei da Propriedade Industrial a produtos obtidos por meios ou processos *biológicos, bioquímicos ou biotecnológicos*.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ora, inexistindo restrição explícita às invenções obtidas por meios ou processos *biológicos, bioquímicos ou biotecnológicos*, não há como acolher a tese adotada pelas instâncias ordinárias para fundamentar a manutenção do ato de indeferimento do pedido de patente **PI 9207231-3**.

Afinal, como dito e redito, o v. acórdão recorrido, ao se basear em parecer técnico do Recorrido INPI, reconheceu que a matéria reivindicada no pedido de patente da Recorrente é obtida por meios ou processos *biológicos, bioquímicos ou biotecnológicos* e não por meios ou processos químicos puros ou reações químicas clássicas, o que é totalmente diferente" (fls. 432-435).

Por seu turno, o Tribunal *a quo*, ao manter a sentença no julgamento da apelação cível, ateve-se a assentar o que se segue:

"O cerne da presente controvérsia consiste em se definir se o Gen Quimérico é considerado um produto químico e se a exceção prevista no art. 229, da LPI, deve ser aplicada ao pedido de patente *sub judice*.

Irretocável a sentença de primeiro grau.

Procedendo-se a análise dos presentes autos, verifica-se que os pareceres técnicos emitidos pela Diretoria de Patentes do INPI são bastante elucidativos em esclarecer as razões pelas quais o Gen Quimérico deve ser considerado um produto químico, motivo pelo qual pelo vênha para transcrever alguns trechos dos mencionados pareceres de folhas 71, 223 e 224:

[...]

'Dessa forma, toda e qualquer sequência de DNA, seja ela chamada, segundo a sua função específica, de plasmídeo, gene, vetor etc... deve ser considerada como Produto Químico e desta forma não passível de privilegiabilidade face ao disposto no Artigo 229, conforme leitura da Lei 10.196 de 14 de fevereiro de 2001.'

'(...) Gene quimérico, segundo o dito documento 10, corresponde a uma 'sequência de DNA recombinante onde a sequência de DNA reguladora ou promotora é ligada de forma operante, ou ainda associada a uma sequência de DNA que codifica um mRNA ou a qual é expressa como uma proteína, de forma que a sequência de DNA reguladora é capaz de regular a transcrição ou expressão da sequência de DNA associada'. Traduzindo o exposto, um gene quimérico é consistido de duas ou mais sequências de DNA derivadas de diferentes genes, onde as ditas sequências de DNA estão fusionadas (ligadas covalentemente) entre si, formando um sequência única de DNA consistida de diferentes sequências de DNA, resultando em uma DNA recombinante ou quimera de DNA.'

[...]

'Dessa forma, considerando que o GENE QUIMÉRICO é um DNA recombinante, sendo o dito DNA um ácido nucléico, onde os elementos que o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

formam são os mesmos que formam um DNA encontrado em seres vivos; considerando ainda que ácido nucléico *per se* é um composto ou produto químico, já que a sua natureza é constituída de átomos, não importando se o dito ácido nucléico é sintetizado em laboratório ou em seres vivos, o gene quimérico da invenção, sendo em sua natureza um ácido nucléico constituído de átomos, o mesmo deve ser classificado SIM como PRODUTO QUÍMICO e como tal tem sido INDISCUTIVELMENTE tratado pelos escritórios de patentes da Europa (EPO), Japão (JPO) e Estados Unidos (USPTO), como assim atestado pelo documento aqui anexado (ANEXO A, vide mais particularmente pág. 03/início do último parágrafo a pág. 04/linha 26)"" (fls. 385-387).

As conclusões a que chegou a instância de origem mostram-se, no meu entender, precisamente mais consentâneas com o desfecho a ser dado à causa.

É que o quadro delimitado, considerando-se as razões de decidir do TRF da 2ª Região e a tese recursal defendida nos autos, denota que a realidade técnico-jurídica do pedido da patente PI 9207231-3, como foi fixada no acórdão proferido na apelação cível, encontra óbice efetivamente no dispositivo legal em apreço.

Ressalte-se que o pronunciamento judicial ora combatido se materializou com base em pareceres descritivos de complexos caracteres da matéria objeto de registro, cujo desfecho convergiu para a recepção do ato de indeferimento firmado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ao qual se impõe, na condição de autarquia federal, o dever de respeitar os limites ao poder de concessão e proteção de patentes em face do princípio da legalidade e da supremacia do interesse público.

Nesse contexto, não há ofensa ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996, com a redação dada pela Lei n. 10.196/2001, se o Tribunal Regional Federal, sem desvirtuamento da subsunção do caso concreto à norma ou desvio dos critérios de hermenêutica consagrados, aferiu com razoabilidade a aplicação do referido dispositivo com base em singular e robusta prova técnica constante da demanda, para proferir decisão de procedência do indeferimento do pedido de patente "pipeline", por considerar que a obtenção do "GENE Quimérico" é decorrente de processos químicos.

Ainda que passível de reconhecimento da inexistência de restrição ao patenteamento de invenção – "GENE Quimérico" advindo de processos biológicos, bioquímicos ou biotecnológicos –, tal perspectiva não se mostrou bastante a descaracterizar sua natureza química, de forma a afastar



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

a obediência aos critérios de patenteabilidade – arts. 229, 230 e 231 LPI –, segundo clara conclusão do Tribunal *a quo* firmada nas manifestações técnicas e no parecer do Coordenador de Biotecnologia da Embrapa. Confira-se excerto do julgado:

"Cumpre ressaltar que a vedação contida no artigo 229, da LPI, com a redação dada pela Lei nº 10.196/01, refere-se a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, não fazendo referência a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos PURAMENTE químicos.

Assim sendo, considerando que o processo para obtenção do 'DNA Químérico' envolve processos químicos, o mesmo se enquadra na vedação do artigo 229, da LPI" (fl. 388).

Estando a mensuração da norma em apreço fundada em pareceres técnicos, que se revestiram de primordial alicerce para o deslinde da controvérsia na instância originária, não é razoável a tese sustentada pela parte recorrente, uma vez que, se a Lei n. 9.279/1996 não fez restrições, é vedado ao intérprete fazê-las, pois, segundo princípio basilar da hermenêutica, não pode o intérprete restringir onde a lei não restringe ou excepcionar onde a lei não excepciona.

Evidencia-se, aqui, o brocardo jurídico "onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir".

A propósito do tema, Carlos Maximiliano (*Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 201) leciona:

"Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; não tente distinguir entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar nenhuma das expressas."

Afigura-se, pois, que o acolhimento da pretensão da parte recorrente no sentido de vir a ser removida a exceção prevista no art. 229 da LPI, consoante texto introduzido pela Lei n. 10.197/2001, importaria em atuar o magistrado como legislador positivo ao conferir interpretação criativa à norma jurídica de cunho restritivo de forma diversa daquela originalmente instituída, com consequente subversão dos critérios e procedimentos de patenteabilidade pátrios.

Não se verifica, portanto, a sugerida violação do sobredito dispositivo legal, inclusive sob



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

a ótica de exorbitância dos seus limites e alcance.

Noutro ponto, mesmo que se possa aquiescer à não razoabilidade na atribuição de exegese analógica ou extensiva a uma norma de exceção, não há dúvida, na hipótese dos autos, que tal interpretação não ocorreu, pois o pronunciamento da Corte Federal fundou-se essencialmente em farta prova documental especializada constante da lide, assentando-se que o pedido de patente relativo à obtenção do "DNA Quimérico", por envolver processos químicos – vide acórdão da apelação cível (fls. 385-388) –, enquadra-se na vedação do art. 229 da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse contexto, o conhecimento do recurso especial, no qual se pretende a discussão em torno das características do objeto de pedido de patente ("Sequência de DNA vegetal da Zona de Trânsito, GEN Quimérico e Vetor para Transformação de Plantas") e das condições de patenteabilidade previstas no art. 229 da Lei n. 9.279/1996, implica a incursão em matéria fático-probatória dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

Não se pode perder de perspectiva a complementaridade e importância que exercem, em relação a sobredita norma legal, as regras específicas dos arts. 230 e 231 da LPI, as quais se mostraram, no caso, relevantes para o deslinde da controvérsia. E, ao tratar desses dispositivos, o Tribunal de origem dispôs claramente o seguinte:

"Assim, no caso concreto, conclui-se que a apelante não fez uso da prerrogativa que era conferida pelos artigos 230 e 231, no sentido de reivindicar, dentro do prazo de 01 (um) ano e através de instrumento específico, a proteção a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, sendo aplicável, portanto, em razão de expresse comando, a norma prevista no artigo 229, da nova LPI" (fls. 390/391).

No entanto, tal desfecho conclusivo não foi infirmado nas razões do apelo especial.

Dessarte, a ausência de impugnação ao fundamento concernente à não utilização da prerrogativa conferida pelos arts. 230 e 231 da LPI, para reivindicação, no prazo de 1 (um) ano e por meio de instrumento específico, de proteção a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos enseja a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF, que estabelece



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

o seguinte:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

Ainda que superado esse óbice, tenho por plenamente correta orientação adotada no acórdão recorrido.

Ressalte-se que a aplicação do TRIPs ou ADPICs – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto n. 1.355/1994 – aos países em desenvolvimento foi postergada em relação a determinadas cláusulas (art. 65.2), o que redundou na instituição, exatamente a partir do advento da Lei n. 9.279/1996, de condicionantes de patenteabilidade ao objeto do pedido da invenção em apreço, até então não privilegiável à luz da Lei n. 5.772/1971.

Evidencia-se ainda que o TRIPs não prescindiu da edição de norma para a concretização de sua integral aplicação no país, por força do comando do art. 70.I, que assim dispõe: "Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro".

Nesse contexto, as disposições especiais e transitórias estabelecidas nos arts. 229, 230 e 231 da Lei n. 9.279/1996 definiram critérios de patenteamento para os requerimentos em trâmite considerados como de "revalidação de patente estrangeira", com previsão, tanto no texto original quanto na redação introduzida pela Lei n. 10.196/2001, de que o não atendimento da faculdade – no caso, por ser uma faculdade jurídica, é um ônus do depositante – importaria no indeferimento do pedido do privilégio pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

A jurisprudência prevalecente em ambas as Turmas da Seção de Direito Privado é no sentido de que o alcance da proteção requerida de patente concernente a "substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos" não privilegiáveis à época, isto é, sob a égide da Lei n. 5.772/1971 (CPI), dependia do cumprimento das exigências descritas no art. 229 e seguintes da Lei n. 9.279/1996, o que não se consumou na hipótese dos autos, segundo claramente acentuado no acórdão recorrido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A propósito da matéria, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA ATO DO INPI QUE INDEFERIU PEDIDO DE PATENTE. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.771/71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1.- Ao tempo da Lei nº 5.772/71 não eram privilegiáveis e, portanto, não poderiam ser objeto de patente, produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

2.- O Acordo TRIPS, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto Presidencial nº 1.355/94, permitiu o patenteamento de produtos farmacêuticos (artigo 27), mas suas disposições tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000, tendo em vista o prazo de extensão geral estabelecido no seu artigo 65.2.

3.- O pedido de patente de fármaco depositado no INPI em 1996 não poderia, portanto, ser deferido com base na Lei nº 5.772/71 nem tampouco apreciado diretamente com base nas disposições do Acordo TRIPS, cuja observância ainda não havia se tornado obrigatória.

4.- Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, surgiu para o autor possibilidade de desistir do pedido previamente depositado e apresentar outro requerimento a patente *pipeline*, desde que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.

5.- Recurso Especial improvido." (REsp n. 1.127.971/RJ, Terceira Turma, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de 14/4/2014.)

"AGRAVO REGIMENTAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PIPELINE. PEDIDO DEPOSITADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 5.771/1971. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9.279/1996. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser inadmissível a extensão da validade de patente concedida sob a égide da Lei 5.772/71 – cujo prazo de proteção era 15 anos –, ao argumento de superveniência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos, mesmo porque tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil em 01.01.2000.(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, poderia a autora ter requerido as patentes *pipeline*, desde que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

procedimento das patentes *pipeline* e, conseqüentemente, não poder realizar novos depósitos cuja obrigatoriedade nem sequer ficou configurada não implica violação ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

4. Agravo regimental a que se nega seguimento." (AgRg no REsp n. 1.123.272/RJ, Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 13/6/2014.)

II - Art. 27 do Acordo TRIPS

No tocante à matéria em destaque, a parte recorrente emite conclusão no sentido de que "a restrição imposta pelo v. acórdão recorrido em relação à patenteabilidade de invenção do ramo de biotecnologia, **discrimina esse setor tecnológico específico, violando, assim, o artigo 27 do Acordo TRIPS**" (fl. 440).

Todavia, o mencionado artigo, nos termos em que suscitada a sua infringência, não mereceu específico e objetivo debate no acórdão da apelação cível, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração opostos.

Dessarte, não se conhece do recurso especial quanto à arguição de contrariedade ao art. 27 do Acordo TRIPS, que, mesmo de forma implícita, não foi objeto do indispensável prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.

Ressalte-se que o acesso a esta via excepcional, na hipótese em que o Tribunal *a quo*, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não supre a omissão neles veiculada, depende da expressa alegação, no recurso especial, de contrariedade ao art. 535, II, do CPC, com a exposição de plausíveis argumentos a justificar o exame da matéria arguida.

III - Conclusão

Ante o exposto, **conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.**

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2010/0120977-6

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.201.981 / RJ

Número Origem: 200451015119716

PAUTA: 26/08/2014

JULGADO: 26/08/2014

Relator

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BAYER CROPSCIENCE S/A

ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S)
THAIS ARZA MONTEIRO E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : LÚCIA CARMEN T GONÇALVES E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). THAIS ARZA MONTEIRO, pela parte RECORRENTE: BAYER CROPSCIENCE S/A

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.