



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.272 - RJ (2009/0027078-0)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : BAYER CROPSCIENCE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

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 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.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar seguimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 03 de junho de 2014 (data do julgamento).

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.272 - RJ (2009/0027078-0)

AGRAVANTE : BAYER CROPSCIENCE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Cuida-se de agravo regimental interposto por BAYER CROPSCIENCE GMBH, em face de decisão deste Relator de fls. 645/652, na qual neguei seguimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

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

4. Recurso especial ao qual se nega seguimento.

Nas razões do presente agravo regimental, a agravante reitera o alegado em seu recurso especial, sustentando novamente que:

(a) durante o processamento dos pedidos de patente da recorrente (PI 8907924-8 e PI 9408675-3) o patenteamento das invenções ali reivindicadas teria passado a ser plenamente aceitável a partir de 1º/1/1995 em face da entrada em vigor do Acordo TRIPS na referida data; (b) O



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acordo TRIPS seria autoaplicável tendo em vista que o silêncio quanto ao conteúdo dos dispositivos 65.2 e 70.2 importou em renúncia à faculdade de postergar o prazo de aplicação e que esse acordo na data de sua aplicação gerou obrigações com respeito a toda matéria em seu bojo; (c) os arts. 27.1 e 70.8 viabilizaram o patenteamento de fármacos; (d) violação ao art. 229, *caput*, da Lei n. 9.279/1996, pois o acórdão recorrido entendeu que a recorrente deveria ter convertido o seu pedido de patente em pedido de patente *pipeline* para obter a patente nacional, conversão que não era obrigatória, mas facultativa, já que o pedido ordinário de proteção de patente realizado era plenamente possível mesmo com a entrada em vigor do Acordo TRIPS. Ademais, alega que, em função dos requisitos previstos no art. 230 da Lei n. 9.279/1996, a conversão do seu pedido de patente em patente *pipeline* não era possível. Por fim, aduz que apenas após as modificações do art. 229 da Lei n. 9.279/1996 pela Lei n. 10.196/2001 é que passou a ser obrigatório o pedido de patente *pipeline*, o que nem sequer poderia ser cumprido pela autora em razão do decurso do prazo para a realização deste procedimento.

Argumenta, ainda, violação aos artigos 1º e 5.º, LIV e LV da CF, sustentando não ter sido proporcionado o direito constitucional de acesso à via extraordinária.

Postula a reforma da decisão agravada, para que seja o recurso especial levado a julgamento pelo órgão colegiado e negado seu provimento.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.272 - RJ (2009/0027078-0)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : BAYER CROPSCIENCE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

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 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.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. O recurso não merece acolhida.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O agravante não trouxe nenhuma argumentação capaz de modificar a conclusão do decisório ora agravado, que merece ser mantido por seus próprios fundamentos (fls. 645-652):

DECIDO.

2. Pretende a recorrente a reforma do acórdão para anular o ato administrativo que importou no indeferimento dos pedidos de patente PI 8907924-8 e PI 9408675-3, depositados respectivamente em 16/5/1989 e 12/10/1994, sob a égide da Lei n. 5.771/1971, com o prosseguimento do exame do mérito dos seus objetos para posterior concessão das patentes. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar a questão, assim se manifestou (fls. 483-492):

As patentes *pipeline* foram inseridas nas disposições transitórias da Lei nº 9.279/96 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas farmácias medicamentos de última geração, cuja importação era extremamente restrita.

São patentes extraordinárias e transitórias, concedidas como patentes de revalidação, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

É oportuno lembrar que, no período de negociação do TRIPS, várias empresas já sabiam que tal tratado estava para ser firmado, razão pela qual começaram a fazer os depósitos de pedidos de patentes de medicamentos, embora o antigo CPI vedasse a patenteabilidade dos mesmos.

O art. 229 da LPI - aplicável ao presente caso, eis que os pedidos de patente PI 8907924-8 e PI 9408675-3 foram depositados, respectivamente, em 16/05/1989 e 12/10/1994 - estabelece que aos pedidos em andamento (anteriores ao TRIPS e à LPI) se aplicam as regras dos artigos 230 e 231, que incidem, respectivamente, sobre patentes estrangeiras e nacionais.

Em outras palavras, o dispositivo determinou que tais pedidos somente seriam privilegiáveis nas condições definidas nos arts. 230 e 231, vale dizer, na forma de *pipeline*. Assim, para que tais pedidos se tornassem privilegiáveis, era obrigatório que assumissem a forma de *pipeline*.

Segundo § 1º do art. 230, o depósito da patente estrangeira deveria ser feito dentro do prazo de um ano da publicação da LPI, indicando, ainda a data do primeiro depósito no exterior.

Em outras palavras, o legislador afastou o requisito da novidade, mas, em contrapartida, fez determinadas exigências formais, que são as contidas no art. 230 da LPI.

O TRIPS não é um acordo que tenha exequibilidade, mas sim uma proposta de legislação dirigida ao legislador interno, estabelecendo simplesmente padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual em todas as áreas.

Não há como se falar em aplicação imediata do TRIPS. Somente após a sua internalização no ordenamento jurídico, através da Lei n. 9.279/1996, suas regras tornaram-se aplicáveis integralmente, na forma



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

disposta por este diploma legal.

Destaque-se, ainda, que, no momento em que a LPI foi promulgada, o Brasil abriu mão do prazo para adaptar a sua legislação ao TRIPS, previsto no art. 65 do tratado.

Dessa forma, os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI tinham a obrigação de se adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231 da LPI, conforme a hipótese.

Quem não exerceu tal faculdade, como a ora apelante, caiu na regra da Medida Provisória nº 2.014-10, posteriormente convertida na Lei nº 10.196/2001, que dispunha que os pedidos relativos aos titulares que não se adaptassem, na forma dos artigos supramencionados, seriam considerados indeferidos *ex lege*, para todos os efeitos.

Note-se que tais pedidos foram indeferidos por força de lei e não de ato administrativo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

No que toca aos dispositivos do TRIPS, tido por violados, equivoca-se a recorrente quanto à data de início de vigência do referido acordo no País.

A decisão apontada no presente recurso especial como favorável ao pleito da recorrente - proferida no REsp 960.728-RJ - foi reformada e, perfilhando caminho diverso, a Terceira Turma, ao julgar o recurso especial, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 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 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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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.)

Como se observa, no seu entender, 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 aderirem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção, por instrumento próprio (no nosso caso, por Decreto Legislativo).

Em consequência, se o aludido tratado não gera obrigações e direitos às pessoas de direito privado, não podem as suas disposições serem reclamadas como fundamento para a desejada prorrogação do prazo de vigência das patentes.

Assim, esta Corte consagrou o entendimento de que tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil em 1º/1/2000. Desse modo, ao contrário do alegado pela recorrente, quando os pedidos de patente foram examinados no INPI em 1999, o Acordo TRIPS ainda não estava em vigor, não sendo, portanto, aplicável ao caso.

Confiram-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N. 5.772/71 POR MAIS CINCO ANOS. ACORDO TRIPS. VIGÊNCIA NO BRASIL.

I - O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos - nos termos da Lei n. 5.772/71 - para 20 anos, não tem aplicação imediata, ficando submetida a observância de suas normas a pelo menos duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Rel^a. Min^a. NANCY ANDRIGHI, DJ 17.3.09.

(REsp 806.147/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/12/2009);

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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.

(REsp 642.213/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/08/2010);

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. PATENTE. PRAZO DE VALIDADE. LEI 5.772/71 (15 ANOS).

SUPERVENIÊNCIA DO ACORDO TRIPS (PRAZO DE 20 ANOS). PEDIDO DE EXTENSÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

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);

3. Não lhe socorre melhor sorte a alegação de violação ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

Com efeito, com a entrada em vigor da referida Lei, surgiu a possibilidade, para autora, de requerer a patente *pipeline*, desde que cumpridos os requisitos dispostos no novo diploma.

Dessa forma, não se trata, como pretende fazer entender a recorrente, de obrigatoriedade de conversão dos pedidos ordinários em pedidos extraordinários, conforme as regras da patente *pipeline* previstas na Lei n. 9.279/1996.

Cuida-se, em verdade, de uma faculdade, que, em virtude das peculiaridades do caso ora em análise, configurava a única possibilidade da parte em ver protegidas as suas patentes, pois, com base na lei anteriormente aplicável, a concessão do pedido não seria possível.

Portanto, o fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo 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.

Aliás, no mesmo sentido a Quarta Turma desta Corte já se pronunciou:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADA SOB A ÉGIDE DA LEI 5.771/71. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1. O art. 65.2 do TRIPs prevê 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, motivo pelo qual as disposições do TRIPs tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000.
2. Por esse motivo, incabível a análise do pedido de patente da autora, depositado em 1992 e indeferido em 1999, diretamente e com base nas disposições do Acordo TRIPs.
3. Ademais, considerando que o pedido administrativo da autora é do ano de 1992, sob a égide da Lei 5.771/71, não é possível a concessão de patente de fármaco, ainda que o pedido de patente fora depositado e concedido em país estrangeiro.
4. Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, poderia a autora requerer a patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.
5. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo procedimento da patente pipeline e, conseqüentemente, não poder realizar um novo depósito, cuja obrigatoriedade sequer restou configurada, não implica violação ao art. 229 da Lei 9.279/96.
6. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando fundada em acórdão paradigma deste Superior Tribunal de Justiça que representa jurisprudência superada.
7. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Súmula 98/STJ. (REsp 1096434/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17/11/2010).
4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Intimem-se. Publique-se.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2009/0027078-0 **AgRg no**
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.123.272 / RJ

Números Origem: 200551015247541 404910

EM MESA

JULGADO: 03/06/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BAYER CROPSCIENCE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : BAYER CROPSCIENCE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, negou seguimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.