



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ  
APELANTE : OLE-BENDT RASMUSSEN  
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS E OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
- INPI  
PROCURADOR : VANIA MARIA PACHECO LINDOSO  
ORIGEM : TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (200151015143950)

### RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a prorrogação dos prazos de vigência das patentes de invenção PI nº 8307379-5, PI nº 8907379-7 e PI nº 8907512-9, expedidas, respectivamente, em 29/08/1989, 29/08/1995 e 31/08/1993, de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, nos termos do Acordo TRIPS.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fundamento de que o TRIPS não teve vigência imediata no Brasil, segundo o art. 65, item 2, do mencionado Tratado, que estabelece um período de transição de 4 (quatro) anos para os países em desenvolvimento.

Acrescentou que o advento da LPI, que aumentou o prazo de proteção das patentes, só seria aplicável aos privilégios anteriormente concedidos se a legislação nova assim tivesse expressamente disposto, o que não ocorreu.

Em suas razões de apelação (fls. 381/398), insurge-se o apelante contra a mencionada sentença, sustentando que o Brasil abriu mão da faculdade prevista no art. 65, inciso II, do Acordo TRIPS, devendo, portanto, ser considerado o prazo de validade da patente de 20 (vinte) anos, em conformidade com os artigos 33 e 70.2 do Acordo TRIPS, o que foi feito, inclusive, pela Lei nº 9.276/96.

Contra-razões do INPI (fls. 401/419), pugnando pela manutenção da sentença, ante a impossibilidade de se pretender fazer retroagir a lei nova, para estender o prazo de validade de patente já concedida anteriormente,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

segundo a legislação em vigor à época, o que afetaria um ato jurídico perfeito e acabado.

Alega que se o governo brasileiro efetivamente não expressou qualquer reserva ou ressalva no momento de incorporar o Acordo TRIPS à ordem jurídica pátria, significa que não renunciou ao período de transição nele previsto para sujeição à aplicação das disposições do Tratado.

É o relatório.

LILIANE RORIZ  
Relatora

VOTO

No caso vertente, o autor - OLE-BENDT RASMUSSEN - ingressou em Juízo em 21/02/2001 com vistas a obter a prorrogação de vigência das patentes PI nº 8307379-5, PI nº 8907379-7 e PI nº 8907512-9, expedidas, respectivamente, em 29/08/1989, 29/08/1995 e 31/08/1993, de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, nos termos do Acordo TRIPS.

Cinge-se a questão, portanto, na definição de qual é o prazo de vigência da patente de invenção expedida sob a égide do antigo CPI, que anteriormente fixava o prazo de 15 (quinze) anos, tendo sido aumentado pela LPI para 20 (vinte) anos.

A matéria trata, assim, de aplicação da lei no tempo, e não de aplicação retroativa da lei, isto é, qual a lei de regência que incide sobre os fatos que se protraem no tempo.

De acordo com o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Alega o INPI que o aumento do prazo de vigência feriria o ato jurídico perfeito.

O § 1º do citado dispositivo define o que é ato jurídico perfeito como sendo “o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

Ora, ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou é aquele que já exauriu todos os seus efeitos, sob a égide da lei revogada.

Uma patente ainda em vigor na data de vigência da lei nova ainda não exauriu todos os seus efeitos, logo ainda não se consumou, sendo, por conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao novo prazo de vigência.

Quisesse a lei nova que as patentes já concedidas mantivessem seu prazo anterior de concessão, teria feito menção expressa a isso, em suas disposições transitórias.

Assim, manda a boa técnica legislativa. Se o legislador não o fez, é porque não queria fazê-lo.

Não se argumente que o art. 235 da LPI, ao assegurar o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772/71, refere-se ao prazo de vigência das patentes.

Aplica-se, o referido dispositivo legal, apenas aos prazos procedimentais internos do órgão. Caso assim não se entendesse, estaríamos diante da absurda situação de a lei nova assegurar ao titular da patente – como se isso fosse um direito adquirido – , um prazo de vigência menor do que o que a lei nova concede, o que seria um absurdo lógico, vez que não há direito adquirido a situação garantida por norma prejudicial, mas apenas direito adquirido a situações garantidas por normas mais benéficas.

Observe-se, ainda, que a Lei nº 9279/96 decorre do acordo conhecido por TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights), firmado pelo Brasil e por mais 126 países, em 1994, em Marrakesh, sob a égide da Organização Mundial do Comércio, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94.

Uma das finalidades do TRIPS foi a de estabelecer padrões mínimos de proteção que os Estados se obrigavam a cumprir, com vistas a harmonizar a legislação dos países signatários, substituindo a base territorial dos direitos de propriedade intelectual, por um regime universal, de tendência uniformizante.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

Pretendeu, ainda, o TRIPS, oferecer maior proteção aos direitos de propriedade industrial.

Assim, com base nesses objetivos e em uma interpretação sistemática do disposto no TRIPS, especialmente em seu artigo 70, itens 2 e 3, depreende-se que pretendeu ele gerar obrigações, relativamente a toda a matéria nele existente, na data de sua publicação no país signatário, desde que já protegida pela legislação interna daquele membro, estabelecendo ainda que não haveria obrigação de restabelecer proteção que, naquela mesma data, já tivesse caído em domínio público.

Por outro lado, o TRIPS consiste numa modalidade de tratado internacional que, embora no mesmo plano da lei ordinária, depende necessariamente de ulterior intermediação legislativa, para que possa ter integral aplicabilidade no plano doméstico, vez que se trata de acordo que visa estabelecer padrões mínimos de proteção, e não fixar as regras normativas.

Dessa forma, configura ele “*mera proposta de legislação dirigida ao legislador interno*”, tendo vigência imediata, mas não aplicação imediata, conforme palavras do eminente Ministro Celso de Mello, quando da análise da constitucionalidade da Convenção nº 158/OIT (ADI 1.480 – DF).

A propósito, recorde-se que o STF já fixou o entendimento de que o sistema constitucional brasileiro segue a teoria monista do direito internacional, em sua leitura moderada, segundo a qual o tratado ou convenção internacional integra o direito interno brasileiro, uma vez obedecido todo o trâmite necessário para sua aplicabilidade, no mesmo nível da lei ordinária.

Em tendo sido cumprido todo o ritual, o TRIPS passou a ter validade no país com a mesma hierarquia das leis ordinárias, dependendo, porém, da necessária integração legislativa.

Nesse sentido, a LPI é que veio a dar aplicabilidade aos padrões mínimos fixados no TRIPS.

Vale dizer: a LPI não tem o condão de reprimatizar patentes já extintas, mas tem sim o efeito de prorrogar as patentes já deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicação, cumprindo, dessa forma, a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

sua função de garantir maior proteção aos direitos de propriedade industrial.

Por outro lado, o art. 229 da LPI, ao determinar a aplicação das disposições da nova lei aos pedidos em andamento, visou resolver uma questão meramente formal, interna do órgão, ou seja, definir qual a forma de processamento que passaria a ser aplicada aos pedidos em curso, não se referindo, porém, nem mesmo em interpretação *a contrario sensu*, a questões de direito material, como seria o caso do prazo de vigência da patente.

Assim, assistiria ao ora apelante o direito de ter os prazos de vigência de suas patentes de invenção prorrogados, tendo em vista os fundamentos anteriormente expendidos.

Há que se reconhecer, entretanto, a perda de objeto da controvérsia posta nos presentes autos.

A patente PI nº 8307379-5 foi depositada em 25/03/83, o que permite inferir que seu prazo de vigência já havia expirado antes mesmo da interposição da ação.

Quanto às patentes PI nº 8907379-9 e PI nº 8907512-9, depositadas, respectivamente, em 17/04/89 e 26/06/89, a queda em domínio público se deu de forma intercorrente, ou seja, no decorrer do processo, eis que não fora concedida nenhuma liminar para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, não sendo mais possível reverter tal circunstância, tendo em vista que não se trata de ação declaratória, mas sim constitutiva.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

LILIANE RORIZ  
Relatora

VOTO-VISTA



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Antes de adentrar a matéria, esclareço que minha divergência no julgamento diz respeito, somente, às patentes nºs PI nº 8907379-7 e PI 8907512-9, uma vez que a patente nº PI 8307379-5 já se encontrava extinta na data da propositura da ação, estando, portanto, em domínio público.

Vejo que a douta Relatora, apesar de ter negado provimento aos apelos (ordinária e cautelar), alia-se à tese defendida pela apelante, com a qual também comungo – direito de extensão de prazo de validade de patentes, concedidas sob a égide da Lei 5.772/71 (e, ainda, em vigor), com fulcro no regime jurídico inaugurado pela Lei 9.279/96.

Ou seja, no sentir da eminente Relatora - estivessem as patentes, ainda, em vigor nesta data, seu voto caminharia em sentido contrário, para conceder o provimento em ambos os processos.

Eis meu ponto de divergência.

Concessa máxima vênia, entendo que a propositura da ação, bem como a citação válida, são institutos concebidos para garantir o direito das partes no tempo e no espaço - quer para conceder o bem de vida pleiteado; quer para conceder indenização, por perdas e danos, em casos de inviabilidade e/ou perecimento do bem, não sendo esta a hipótese dos autos.

Ora, se a pretensão deduzida em juízo é legítima, consoante o convencimento da maioria dos membros desta Corte, e tratando-se, como se trata, de direito de natureza indubitavelmente potestativo, a simples interposição da ação, bem como a citação válida, no prazo estabelecido para seu exercício (ou seja, antes das patentes se extinguirem) torna a questão sub judice, impedindo o perecimento do direito, não importando se o bem de vida, em disputa nos autos, encontra-se ou não sob cautela (emergencial), segundo se depreende da combinação dos artigos 219 e 220 do Código de Processo Civil.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

Art. 219 - A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição”.

§ 1º - A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação

Art. 220 – O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos extintivos previstos na lei.

Se assim não fosse, a prestação jurisdicional teria natureza aleatória. Decorrente - não só da aplicação da lei – mas, do prazo de tramitação de um processo, que sofre toda sorte de intempéries que inviabilizam sua celeridade.

Entendo, pois, que a demora do processo, sem culpa da apelante, não pode acarretar-lhe prejuízos, porque, em última análise, é isso que está ocorrendo. Ou seja – se a apelante tivesse tido a “sorte” de ver os apelos julgados (das ações principal e cautelar) antes de 2004, outra seria a prestação jurisdicional, de parcial provimento recursal, conforme se depreende do voto condutor.

Assim, em pesem os fundamentos expendidos, tenho para mim que as patentes só poderiam cair em “domínio público intercorrente”, como sustenta a Relatora, somente depois de decorrido o prazo, objeto da controvérsia dos autos, qual seja - 05 anos a partir da data inicialmente fixada para extinção das patentes, in casu, 17/04/2009 e 26/06/2009, respectivamente.

Fato que independente de vir ou não a ocorrer (uma vez que o processo ainda se encontra em tramitação) não inviabiliza reconhecimento do direito, bem como sua concessão, para fins de garantia e proteção dos efeitos dele decorrentes, no período em questão.

Com a vênia a douta Relatora, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo, determinando sejam estendidos os prazos de vigência das patentes



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

nºs PI 8907379-7 e PI 8907512-9 de 15 para 20 anos, devendo o INPI promover as devidas anotações em seu cadastro, com publicação dos atos na RPI.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO  
2ª Turma Especializada

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PATENTES DE INVENÇÃO. PRAZOS DE VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACORDO TRIPS.

1. De acordo com o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, *“a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”*.

2. Uma patente ainda em vigor na data de vigência da lei nova ainda não exauriu todos os seus efeitos, logo ainda não se consumou, sendo, por conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao novo prazo de vigência. Quisesse a lei nova que as patentes já concedidas mantivessem seu prazo anterior de concessão, teria feito menção expressa a isso, em suas disposições transitórias.

3. A LPI não tem o condão de ripristinar patentes já extintas, mas tem sim o efeito de prorrogar as patentes já deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicação, cumprindo, dessa forma, a sua função de garantir maior proteção aos direitos de propriedade industrial.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2002.02.01.019228-5

---

4. Há que se reconhecer a perda de objeto da controvérsia posta nos presentes autos. A patente PI nº 8307379-5 foi depositada em 25/03/83, o que permite inferir que seu prazo de vigência já havia expirado antes mesmo da interposição da ação. Já quanto às patentes PI nº 8907379-9 e PI nº 8907512-9, depositadas, respectivamente, em 17/04/89 e 26/06/89, a queda em domínio público se deu de forma intercorrente, ou seja, no decorrer do processo, eis que não fora concedida nenhuma liminar para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, não sendo mais possível reverter tal circunstância, tendo em vista que não se trata de ação declaratória, mas sim constitutiva.

5. Apelação improvida.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2006 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ  
Relatora