



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS
INC.
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JÚNIOR E
OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – INPI
PROCURADOR : VÂNIA MARIA PACHECO LINDOSO
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (2001.5101538718-7)

RELATÓRIO

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. propõe demanda em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, objetivando anular ato administrativo exarado no pedido de patente PI 9307627-4, relativo à invenção intitulada “Formulações Medicinais Estabilizadas em Solução Aerosol”, equivalente ao pedido internacional PCT-US 93/11801, com data de entrada na fase nacional no Brasil em 09 de junho de 1995. O pedido de patente da autora foi indeferido em 05 de dezembro de 2000, com base no artigo 229 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com a redação estabelecida pela Medida Provisória nº 2.014-10, ora convertida na Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Sustenta para tanto que ao aderir ao Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) não formalizou o Brasil nenhuma reserva, tendo este entrado em vigor em 01 de janeiro de 1995. (fls. 02 – 31)

Contestação do INPI, sustentando a legalidade do ato administrativo anulando. Fundamenta o seu entendimento no preceito insculpido no artigo 229 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que estabelece que serem aplicados aos pedidos em andamento as disposições da nova Lei da Propriedade Industrial, “*exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujos objetos de proteção sejam*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas, ou produtos alimentícios, químicos-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie...”. Sustenta, outrossim, que o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) se tornou aplicável em 1o de janeiro de 2000. (fls. 205 – 213).

Sentença de lavra da Dra. Monique Calmon de Almeida Biolchini, Juíza Federal em exercício na 37a Vara, julgando improcedente o pedido formulado, fundamentando que o pedido de patente foi depositado em 06 de dezembro de 1993 e, portanto, não haveria que se falar na aplicabilidade do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), haja vista que ao dar entrada em seu procedimento administrativo, visando à obtenção de patente de invenção vigente estava a Lei nº 5.772-71, não tendo a autora usado da prerrogativa do artigo 230 da Lei nº 9.279-96. (fls. 283 – 288)

Apelação (fls. 309 – 326), sustentando que o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) está vigente no Brasil de 01 de janeiro de 1995 e desta forma deve ser aplicada ao procedimento administrativo em tela, haja vista que nos termos do aludido Acordo Internacional comprometem-se os Estados-Membros a conceder patentes de invenção em todos os ramos de tecnologia.

Contra-razões em fls. 342 – 348.

Parecer ministerial da lavra do Dr. Rogério de Paiva Navarro, deixando de opinar, por considerar a desnecessária a interveniência do *Parquet*, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX, do Regimento Interno.

Em 31-08-2004.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

ANDRÉ FONTES
Relator

V O T O

I- O “TRIPS” (Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio) constitui-se em normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, não podendo ser suscitado pela parte como fundamento de sua pretensão;

II- Por ter sido o pedido de patente depositado em 1993, para produtos à época não privilegiáveis, pendia para que houvesse a proteção pretendida que se cumprisse a exigência do artigo 230 da Lei 9279-96, qual seja, o depósito de procedimento “pipeline”, durante o período de 12 (doze) meses contados da publicação da mencionada lei.

Não merece provimento o recurso interposto.

Inicialmente, sobreleva observar que o processamento administrativo relativo ao patente de invenção em questão foi depositado em 06 de dezembro de 1993 (fl. 39), data bastante anterior ao da promulgação da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 e da obrigação de o Brasil aplicar os termos do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC).

Em 06 de dezembro de 1993, vigente era o Código da Propriedade Industrial que, em seus alíneas *b* e *c* do artigo 9º vedava o pleito da autora. Assim, tem-se que, quando da protocolização do pedido de patente, este não encontrava suporte na legislação vigente. Esta situação torna-se mais contundente quando observado que a vigência de uma patente retroage a data



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

de depósito e o seu titular obtém, a partir de sua publicação, a possibilidade de pleitear, perante o Poder Judiciário, indenização pelo uso não autorizado do objeto do invento.

Desta forma, tem-se que a data de protocolização assume caráter vital, não havendo como perquerir um possível benefício, decorrente da entrada em vigor da Lei nº 9.279-96, que regulou a matéria de forma diversa.

Justifica-se esta assertiva, se observados dois pontos. Consoante determina a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, em seu artigo 243, estatui que esta somente entrou em vigor em 14 de maio de 1997, com exceção dos preceitos inseridos nos artigos 230, 231, 232 e 239.

O artigo 230 da Lei nº 9.279-96 estabeleceu a possibilidade de ser depositado, perante o INPI, procedimentos administrativos relativos a pedidos de patente de invenção que, sob a égide da Lei nº 5.772-71, encontravam empecilho de privilégio nas alíneas *b* e *c* do artigo 9º. Para tanto, foi normatizado procedimento específico, com prazo certo para gozo, isto é, de 1 (um) ano a contar da publicação da Lei nº 9.279-96, tendo seu término em 14 de maio de 1997. Tratava-se de uma faculdade legal, outorgada aos detentores de procedimentos administrativos relativos a pedidos de patente de invenção com protocolização anterior a 31 de dezembro de 1994, que não obteriam êxito se ainda vigente a Lei nº 5.771-72.

Ultrapassada este período, tem-se que aplicar a regra do artigo 229 da Lei nº 9.279-96 que expressamente determina a aplicação do novo normativo legal 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*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.”

Esta redação, introduzida pela Medida Provisória nº 2.014-10, ora convertida na Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, deu mais clareza ao texto como originalmente aprovado pelo Congresso Nacional, que, igualmente, determinava aos *“pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.”*

Ao autor incumbia ter-se beneficiado da regra do artigo 230 da Lei nº 9.279-96, que possibilitava aos procedimentos administrativos relativos a pedidos de patente, com data anterior a 31 de dezembro de 1994, se aproveitar do regramento constante na nova normatização legal; tratava-se, evidentemente, de uma faculdade. Porém, ao não se aproveitar desta faculdade, aplicável é a parte inicial do artigo 229 que expressamente exclui o objeto da presente lide das normas introduzidas pela Lei nº 9.279-96, fato este que inviabilizou a pretensão do autor.

Neste contexto, despidianda qualquer discussão respeitante a entrada em vigor da aplicabilidade pelo Brasil do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), na medida em que há norma expressa, no ordenamento jurídico brasileiro, regrado a questão.

Porém de forma a não deixar *in albis* a questão da aplicabilidade do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), estatuída pelo autor como fundamento legal para viabilizar a sua pretensão esclareço que, ao contrário do que este quer fazer crer, o texto do mencionado acordo internacional expressamente veda, em seu artigo 72, a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

possibilidade de reservas “*com relação a qualquer disposição deste Acordo sem o consentimento dos demais Membros.*”

A matéria tem gerado controvérsias, sendo que esse Tribunal Regional Federal já proferiu decisões em sentido antagônico. Um entendimento estabelece que o silêncio do Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que veio a aprovar os resultados da Rodada do Uruguai (incluindo o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC)), implicaria a efetividade e aplicabilidade do mesmo a partir de 1º de janeiro de 1995:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIGÊNCIA DO ACORDO TRIPS. PATENTEABILIDADE DE INVENTO.

1. À época do pedido de depósito, vigia ainda a Lei 5.772-71 – Código de Propriedade Industrial – que vedava o registro da patente requerida. Entretanto, quando do pedido de exame (fevereiro de 1996) já estava em vigor o Acordo TRIPS (1/1/1995), por força do Decreto Legislativo nº 30-94, promulgado pelo Decreto 1.355-94, que passou a prever a proteção patentária do invento da Apelante (artigo 27.1 do Acordo TRIPS).

2. O Acordo TRIPS passou a integrar o direito interno brasileiro quando da aprovação do DL 30-94 e a promulgação do Dec. 1.355-94, estando em vigor desde a data de sua publicação (01/01/1995), com força de lei ordinária federal.

3. Com a promulgação do Acordo TRIP pelo Decreto nº 1.355, de 30.12.94, fixando a sua entrada em vigor para 1º de janeiro de 1995, é de se concluir que o Brasil não quis se favorecer da excepcionalidade de protrair o aludido prazo de vigência.

4. Apelação provida.”

(4ª Turma, AC 2001.51.01.531698, Rel. Des. Rogério Carvalho, DJU 18-03-2004)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. DECRETO N.º 1.355, DE 30/12/94. LEI N.º 9.279-96.

I – O TRIPS constitui Acordo Internacional firmado pelo Brasil, abrangendo todas as áreas da propriedade intelectual, o qual definiu as medidas judiciais visando à proteção do exercício dos direitos dos titulares, prevendo, ainda, sanções econômicas, em caso de um país não adequar aos padrões estabelecidos.

II – Tal acordo disciplinou, em seu art. 65, itens 1, 2 e 3, um período de transição aplicável aos países em desenvolvimento, visando atingir patamares mínimos de proteção.

III – O Brasil, ao aprovar o TRIPS pelo Decreto Legislativo n.º 30-94 e promulgá-lo pelo Decreto n.º 1355-94, publicado no DO da União de 31/12/94, deixou de fazer uso do previsto nos artigos 65-1 e 65-2, do referido acordo, que assegurava a faculdade de dilatar a sua aplicação por um período total de cinco anos, tendo incorporado ao Direito Positivo Brasileiro as normas daquele tratado, que estipulam o prazo de validade de patente que se encontrava em vigor de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos.

IV – Ressalte-se, ainda, que os tratados internacionais, adotados pelo Brasil, encontram-se no mesmo plano de hierarquia das leis ordinárias, possuindo eficácia de revogar a legislação anterior.

V – In casu, o prazo de validade da patente, de quinze anos, contados do depósito - 17/05/1988 – teria seu termo final em 17/05/2003. Assim, já vigente a Lei n.º 9.279-96, que revogou o prazo concedido na legislação anterior para 20 (vinte) anos.

VI – Frise-se, ainda, que o art. 235 da Lei n.º 9.279-96 reveste-se de natureza claramente transitória, na medida em que assegura a contagem do tempo concedido pela legislação pretérita, para fins de se chegar ao quantitativo fixado pela nova lei.

VII – Apelação provida. Sentença cassada.”

(4ª Turma, AMS 2002.02.01.024411-0, Rel. Des. Benedito Gonçalves, DJU 06-05-2003)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

Diverso, entretanto, o entendimento que estabelece para o Brasil a prerrogativa do período de transição:

“ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO. LEI Nº 9.279-96. IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSIÇÃO.

- As patentes constituem privilégios de exclusividade concedidos àqueles que desenvolveram criação utilitária, e têm a sua duração definida pela lei em vigor à época de sua concessão. O Acordo ADPICs (Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou TRIPS, e a Lei nº 9.279-96, que aumentaram os prazos de exclusividade, não se aplicam aos privilégios anteriormente concedidos, à ausência de disposição expressa nesse sentido. Inteligência do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 70.1 do Acordo.

- Para o Brasil e para todos os países em desenvolvimento que não renunciaram expressamente ao benefício, o prazo de transição para o novo regime de proteção findou-se em 1º de janeiro de 2000.”

- Apelação improvida.”

(5ª Turma, AC 98.02.33886-9, Rel. Juíza Convocada Nizette Rodrigues, DJU 29-05-2003)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – TRIPS – EXTENSÃO DO PRAZO DE PATENTES – CONCESSÃO DE LIMINAR – CASSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. Se o TRIPS somente entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2000, e de acordo com a legislação anterior, o prazo de vigência das patentes era de 15 (quinze) anos a contar do respectivo depósito, a empresa cujas patentes já estavam em vigor quando do referido Acordo e que postula a extensão do prazo de patentes para vinte anos faz jus a provimento liminar que determine ao INPI a publicação, na Revista de Propriedade Industrial, da notícia de que as patentes em referência se encontram sob exame judicial e, ainda, que o objeto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

do referido processo seja citado como matéria pendente para exame de novos processos.”

(3ª Turma, AG 2000.02.01.016320-3, Rel. Des. Frederico Gueiros, DJU 23-04-2002)

Tenho para mim que a segunda corrente melhor se adequa a legislação brasileira, a doutrina nacional e estrangeira.

Inicialmente, sobreleva enfatizar que a importância dada ao silêncio do Brasil, quando da ratificação do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) está negando a aplicação da regra contida no artigo 65 (1) do mencionado Acordo que textualmente estipula:

“Artigo 65 – Disposições Transitórias

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

Portanto, o próprio Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) estabelece um período de transição mínimo de 1 (um) ano, possibilitando a países com Brasil, a adição de mais 4 (quatro) anos para a elaboração de normas legais que harmonizem e adequem a legislação nacional aos novos padrões estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio. (OMC)

Nesse ponto, sobreleva citar o voto proferido pela Juíza Federal Convocada Nizette Rodrigues, quando do julgamento do AMS 98.02.45839-2:

“O exame do tratado, pelo Congresso Nacional, é de regra, porém, na lição de Pontes de Miranda, para se aprovar ou não. “Se o Poder Legislativo sugere alterações, o Presidente da República deve interpretar que o tratado não conseguiu aprovação, salvo se o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

*próprio instrumento internacional facultar as reservas. ... Se aprovar, por lei, o tratado, ... ou o acordo, sem aludir às reservas, que foram feitas, não implica tê-las afastado: o que se aprovou foi o ato, assinado, do Poder Executivo, do qual já constam as reservas feitas” (cf. Arnaldo Sussekind, in *Tratados Ratificados pelo Brasil*, Ed. Freitas Bastos, 1a. ed., 1981, pág. 18).*

Nesse sentido e conforme expressamente ressaltado pelo próprio Conselho de TRIPs (ou ADPICs), “somente a intenção de renunciar ao benefício do período de adaptação é que deverá ser formalizada”. No silêncio do País Membro, considera-se que o mesmo se acha automaticamente investido no gozo daquele prazo de transição e, por ser ele automático e decorrer diretamente do texto do Tratado, não há determinação de apresentar à OMC qualquer manifestação e/ou notificação para que um país se pudesse valer do período de transição.

O Brasil não renunciou a nenhuma de suas prerrogativas de país em desenvolvimento. A regra na OMC, e no Acordo ADPICs, é exatamente a oposta, ou seja, é preciso renunciar expressamente ao prazo de transição, como o fizeram, v.g., a África do Sul e o Equador.

Segundo consta, o Governo Brasileiro já externou sua posição oficial em documento firmado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores – MRE, onde se acha expressado que, automaticamente e sem necessidade de qualquer notificação para tanto, encontra-se o Brasil no gozo do prazo de transição previsto no art. 65.2 (c/c art. 65.4) do Acordo ADPICs, que garante aos Países Membros ainda em desenvolvimento direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo I, por um prazo de quatro anos, com exceção dos artigos 3, 4 e 5.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

Com efeito, o Acordo ADPICs vige no Brasil desde 1º de janeiro de 1995 e nessa data começa a ser contabilizado o prazo de transição inscrito no art. 65.2, com vistas a se atingir, no Brasil, o grau de proteção previsto no texto internacional. A Lei n.º 9.279, em vigor desde 15.05.97, que substituiu o anterior Código da Propriedade Industrial, não caracteriza já ter o Brasil se adequado integralmente às disposições do Acordo ADPICs.”

Igualmente, merece destaque parecer exarado pela Consultoria Jurídica do antigo Ministério da Indústria, do Comércio e Turismo (Parecer n.º 24/97), de lavra do Dr. José Mário Bimbato, aprovado pelo Ministro de Estado Dr. Francisco Dornelles:

“ 20. À luz dessas disposições, já se podem extrair algumas importantes conclusões relativas à aplicação das normas do TRIPS no Brasil.

21. A primeira delas é que, embora, vigente desde 1º de janeiro de 1995 no Brasil – portanto, existente na ordem jurídica brasileira com validade formal – o próprio TRIPS somente poderia ter aplicabilidade obrigatória no País – vale dizer, somente adquiriria eficácia material de lei, tornando-se apto a gerar direitos e a impor obrigações – depois de transcorrido um ano, no mínimo, daquela data inicial de vigência, ou seja, apenas a partir de 1º de janeiro de 1996.

*22. Até aí, nada de surpreendente, porque já é tradicional na legislação e na doutrina dos povos civilizados, inclusive no Brasil, a clássica distinção entre vigência e eficácia da norma legal, da qual decorre, entre outras, a vetusta noção de *vacatio legis*, aliás plenamente aplicável aos atos normativos de fonte internacional como o TRIPS, sejam eles bilaterais, plurilaterais ou multilaterais.*

.....
24. Todavia, o parágrafo 2 do mesmo Artigo 65 ora em comento, que constitui uma exceção à regra geral do parágrafo 1, conferiu aos países em desenvolvimento signatários do TRIPS o direito de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

postergarem por um prazo adicional de 4 anos a data de início da aplicação do Acordo, estabelecida na regra geral do parágrafo 1.

25. Quid juris, no caso do Brasil? A resposta se afigura singela: como país em desenvolvimento e signatário do TRIPS que é, o Brasil, ao incorporar o TRIPS na ordem jurídica e, pois, juntamente como ela a norma do Artigo 65(2), adquiriu ipso facto o direito subjetivo – aliás de natureza e conteúdo manifestamente potestativo, porque seu exercício independe da vontade ou da aceitação de qualquer um dos demais países Membros – de diferir a data de início da aplicação das obrigações do Acordo por mais 4 anos contados da data de início de sua eficácia material, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 1996.

26. Sendo assim, com fulcro nessa disposição transitória de exceção, o Brasil teria o direito de adiar a aplicação das regras e obrigações emergentes do TRIPS em sua jurisdição nacional até 1º de janeiro de 2000.”

Assim, não pode prosperar a argumentação de que cabia ao Brasil, para se valer da regra de transição, reconhecida pela Organização Mundial do Comércio como aplicável a nossa Nação, de qualquer menção expressa, para que não se chegasse ao absurdo de imaginar que estamos residindo em um Estado super-desenvolvido, até porque foi estabelecido prazo de transição para as nações desenvolvidas, nos termos do artigo 65.1.

A existência dos prazos de transição decorrem da própria natureza do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC). Este estabelece preceito a ser aplicado pelos Estados-Membros, não implicando em obrigações ou direitos para os respectivos cidadãos, determina que aqueles devam adequar sua legislação aos novos patamares mínimos de proteção. Nesse sentido, ensina Denis Borges Barbosa, *in* “Propriedade Intelectual, a Aplicação do Acordo TRIPS”, pág. 49, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003:

“Destinatário das normas do TRIPs



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:

(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado.

Assim, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros legislem livremente, respeitados certos padrões mínimos.

TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.

TRIPs é um acordo de “direitos mínimos”, um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações. Assim, vigendo desde 1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000 para os países como o Brasil), a partir da data em que se tornou efetivo os Estados Membros passaram a ser inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou menos direitos com isso.

Dizem Ávila, Urrutia e Mier, sobre o TRIPs:

“Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos”.

Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1o. de TRIPs:
ART.1. 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados Membros (“Os Membros colocarão...”). Não só são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPS (que não obriga ou favorece às partes privadas), como têm liberdade para legislar como melhor entenderem de acordo com o respectivo sistema jurídico.

Uma vez mais, Carlos Correa, op. Cit., p. 35:

“Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídica de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional”

Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos para “trazerem sua legislação à conformidade”, como diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco e dez anos dos países em desenvolvimento.

Aplicabilidade interna de TRIPs

Vale lembrar aqui o trecho de Francisco Rezek acima citado, segundo o qual na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

A hipótese é exatíssimamente a de TRIPs . O Acordo não cria “um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir.

Ocorre que – como se verá – as normas de TRIPs não criam direito diretamente em favor das partes privadas. O órgão jurisdicional da OMC já o declarou, como se verá a seguir, em várias oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

privadas – foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo. Mais ainda, como reitera a Corte Européia, a aplicação direta de TRIPs frustraria um dos direitos mais importantes garantidos aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no caso de um descumprimento das normas fixadas em TRIPs.

Não se alegue que, no sistema constitucional brasileiro há a aplicação direta dos tratados. Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Porque TRIPs não é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio.”

Este entendimento, já é aceito pela jurisprudência européia, citando-se decisão proferida na Grã-Bretanha, pela sua Suprema Corte, em 20 de dezembro de 1996 (RPC 245). O mesmo entendimento é expendido pela Organização Mundial do Comércio, conforme citado na obra de Denis Borges Barbosa (pág. 101):

“Em consonância com a doutrina, cuja existência mais notável se deu no âmbito da Comunidade Européia, como também em outras áreas de livre comércio, obrigações endereçadas ao Estado são equacionadas como criadoras de direitos e obrigações. Nem o GATT ou a OMC foram interpretadas pelas instituições do GATT/OMC, como detentoras de normas legais que produzem efeito direto. Em consonância com esse entendimento, as normas do GATT/OMC não criam um novo ordenamento legal que sujeite os seus Estados-Membros, como seus nacionais.”¹

¹ “Under the doctrine effect, which has been found to exist most notably in the legal order of the EC but also in certain free trade area agreements, obligations addressed to States are construed as creating legally enforceable rights and obligations. Neither the GATT nor the WTO has so far been interpreted by GATT/WTO institutions as a legal order producing direct effect. Following this approach, the GATT/WTO did not create a new legal order the subjects of which comprise both contracting parties of the Members and their nationals.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

Nesse ponto fica evidente que o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) depende, para implementação de normas nacionais que o regulem, já que em seu artigo 1 (1) restou determinado aos Estados a adoção de medidas legislativas que visem a implementação de seus preceitos.

A necessidade de implementação de seus preceitos através de norma legal específica, tem sido amplamente defendida pela doutrina internacional:

“Em sentido contrário a aplicação imediata das obrigações pelo Estado Nacional encontra amparo nas bases do Tratado de Estado (aplicação de normas pelos Estados Membros).

.....

Como a adequação da legislação nacional a TRIPS depende do processo legislativo, a aplicação imediata teria que ser analisada de Estado a Estado.”

(Stahelin, Alesch; Das TRIPs Abkommen, pág.225-226, Stämpfli, 1999)

Igualmente, nesse sentido lição publicada pelo ex-procurador-geral do INPI, Ricardo Luiz Sichel, in “Direito Federal – Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil”, pág.313, Número 68, 2001:

“Inicialmente, observa-se que ADPIC constitui-se em tratado internacional, obrigando os Estados e não os seus cidadãos. Questiona-se, nos foros internacionais, até que ponto possa um cidadão de um dos Estados Membros da OMC pleitear em Juízo a sua aplicação diretamente. Essa possibilidade vem sendo negada pelas Cortes de Justiça dos Estados Europeus.”

Nesse sentido, tem-se pautado a lição de renomados professores da Universidade Federal de Santa Catarina:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

“O problema doutrinário do Acordo TRIPS refere-se ao caráter auto-executivo ou não de suas normas. Entendemos, no mesmo sentido proposto por Gómez Segade, que o acordo em seu conjunto não é auto-executivo, porque as obrigações se impõem diretamente aos membros, quer dizer aos Estados que o subscreveram.”
(Barral, Welber, *O Brasil e a OMC*, pág. 72, *Diploma Legal*, 2000)

“A circunstância de que os direitos de propriedade intelectual sejam reconhecidos pelo ADPIC como direitos privados não determina considera-los auto-executivos.”

“Um dos efeitos do Acordo ADPIC decorre da cláusula pipeline ou black box, incluída no último momento das negociações. De conformidade com ela, os membros que não concediam proteção jurídica por patente aos produtos dos setores farmacêutico e agroquímico no dia 1º de janeiro de 1995, data da entrada em vigor do acordo constitutivo da OMC, deveriam, a partir desta data, encontrar um meio para receberem as correspondentes solicitações de patente.”

(Pimentel, Luiz Otávio; *Direito Industrial, Síntese*, 1999)

Igualmente, preleciona o insigne Prof. Carlos M. Correa, da Universidade de Buenos Aires, in “Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries”:

“Todos os membros da OMC tem um ano para a implementação dos Acordos da OMC, relativos as obrigações de proteção da propriedade intelectual.”²

Dessarte, estabelecendo mencionado Acordo Internacional a obrigação para que seus Estados-Membros adequem seu ordenamento jurídico a seus

² All WTO Members had one year after the date of entry into force of the WTO Agreement to apply the obligations relating to intellectual property protection. (fl. 9)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

termos; portanto, não é crível imaginar que não seja fixado um prazo para cumprimento desta obrigação. Conclui-se, desta maneira, que para o Brasil o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) somente se tornou aplicável a partir de 1 de janeiro de 2000.

Esta situação, como já asseverado, não altera a situação dos fatos, na medida em que temos um procedimento administrativo datado de 1993, portanto, muito anterior a atual Lei da Propriedade Industrial e ao Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC). Tenta o autor, através da argumentação acerca do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), procurar criar um evento jurídico, de forma a justificar o seu pleito, qual seja, a sua entrada em vigor em 1 de janeiro de 1994.

Apesar desta argumentação, tem-se que o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), como qualquer outro normativo legal, somente atinge a eventos futuros, não retroagindo os seus efeitos, da forma como se verifica do preceito inserido no artigo 70.1, que expressamente, determina a inexistência de “*obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.*”

Neste diapasão ensina Denis Borges Barbosa (pág. 68):

“Especificamente, nota o autor, não haverá prorrogação de patentes já concedidas:

“Por otra parte, los países que deban, para conformarse con el Acuerdo TRIPs, extender el plazo referido, sólo están obligados a hacerlo respecto de las solicitudes posteriores al respectivo cambio legal, y no en relación con patentes ya concedidas. Ello es así por la naturaleza constitutiva del acto de concesión de la patente, la que fija el alcance de los derechos conferidos y su duración, y por el carácter no retroactivo del Acuerdo en la relación con actos realizados antes de la fecha de su aplicación en cada Miembro (Art. 70.1)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

Também não se aplicam, para mudar tal entendimento, os demais dispositivos do art. 70 de TRIPs, que dizem respeito à imediata eficácia do acordo em face dos Estados Membros, não indicando qualquer aplicação direta como se fossem legislação interna ou lei uniforme .”

Entender de outra maneira, implicaria em autorizar que para um procedimento administrativo, cujo início ocorreu em uma época em que este era vedado por lei, ou seja nulo de pleno direito, haja a convalidação, mediante aproveitamento de uma norma que lhe é posterior. Nesse ponto, não se pode deixar de olvidar os evidentes prejuízos para a sociedade como um todo e desta forma, para o interesse público, se viesse a prosperar a tese sustentada pelo autor.

Exatamente esta questão assume especial dimensão. Quando do depósito do pedido de patente em comento, poderia o seu objeto ser livremente utilizado. Caso venha a ser concedida a patente pretendida, obteria o seu titular, nos termos da Lei nº 9.279-96, o direito de obter indenização a partir da data de publicação do procedimento administrativo, cujo objeto era de livre utilização quando do requerimento, isto implicaria dizer que um ato legal seria transformado em ilegal, por aplicação retroativa da norma legal, com efeitos danosos sobre a sociedade e o interesse público.

A existência do interesse público ficou evidente quando esse Tribunal Regional Federal julgou a AC nº 89.02.02442-3, sendo Relator o Desembargador Silvério Cabral, publicado no DJU 28-02-1991:

*“Arguição de inconstitucionalidade do art. 9, da letra c, da lei nº 5772/71: - não constitui afronta a preceito constitucional, legislação ordinária que define o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos.
- A carta de 88, acentuando a finalidade social do privilégio, explicitou aquilo que já estava implícito na constituição anterior e que vinha orientando o intérprete.*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

- Arguição de inconstitucionalidade que se rejeita.”

Ainda, há de ser observada a possibilidade de se dotar o tratado internacional de efeito retroativo. Nesse sentido, lapidar o entendimento do Prof. Celso D. de Albuquerque Mello *in* “Curso de Direito Internacional Público”, pág. 223, Renovar, 2004:

“Podemos observar ainda que um tratado não tem efeito retroativo”

Por um fim, dois últimos pontos hão de ser abordados. O primeiro se refere a tese esposta pelo apelante de que o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) se tornou aplicável e vigente em 1 de janeiro de 1995. Há prevalecer esta tese estaria ele confronto com as normas da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Como no direito brasileiro, inexistente diferença hierárquica entre os tratados internalizados e a lei ordinária, vários preceitos do mencionado Acordo estariam com eficácia suspensa e, além de não beneficiar ao apelante, fatalmente criaria uma série de dificuldades para o Brasil no âmbito internacional, pois que as ramificações da propriedade intelectual transpassam as fronteiras nacionais. Por outro lado, o próprio escopo do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) é no sentido de estabelecer prazos para que os Estados Membros adequem a sua legislação, não sendo obrigatória o cumprimento de sua integralidade, fato este ocorrido no Brasil que, em 1996, adequou a sua legislação de propriedade industrial e em 1998 as normas pertinentes ao direito autoral e a programas de computador. Admitir, portanto, a tese da aplicação imediata implicaria na concepção irreal e absurda de que o Brasil disporia do prazo de 31 de dezembro de 1994 até 1 de janeiro de 1995 para proceder ao cumprimento de todas as obrigações assumidas.

Por outro lado, esta discussão respeitante ao Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) em nada acrescenta ou beneficia ao direito pretendido pelo apelante. Pretende este privilegiar uma patente, requerida em 1993, quando norma substantiva a vedava. A concessão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

eventual desse direito retroagiria a 1993, em especial para a contagem do prazo de proteção, nos termos do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279-96.

Tem-se, portanto, que verificar qual a lei há ser aplicada, ao procedimento administrativo em questão, independentemente do momento em que o mesmo é decidido pela autoridade administrativa. Quando do requerimento formulado pelo apelante vigia a Lei 5772-71 (Código da Propriedade Industrial) e este excluía o objeto requerido de proteção patentária. Tem-se, dessarte, uma norma de natureza substantiva excludente de proteção. No momento da decisão a autoridade administrativa competente examinará o feito, focando na possibilidade da concessão a luz das normas legais vigentes, quando da protocolização do procedimento administrativo, razão esta que se sobressai pelos efeitos retroativos do ato concessivo.

A lei somente regula situações que lhe são posteriores. Nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, a lei terá efeito imediato e geral. Vigê, portanto com efeitos futuros, regulando situações que lhe são posteriores. Surge, daí o princípio da irretroatividade da norma legal. Para tanto ensina J.M. Leoni Lopes de Oliveira, *in* Introdução ao Direito Civil, pág. 282:

“A teoria da irretroatividade se funda em princípios de justiça e princípios éticos, pois ninguém pode ser prejudicado por ter de boa-fé confiado no ordenamento jurídico pautando sua conduta (fazer ou deixar fazer) nas leis existentes.”

O aspecto central há ser considerado é o fator social que envolve a produção de fármacos, sendo que a exclusão de patenteabilidade permitiu ao Poder Público a fabricação através de seus laboratórios de vários medicamentos, em uma época em que inexistia qualquer restrição. Sem dúvida alguma, acolher a pretensão do recorrente acabaria por punir retroativamente aqueles que, amparados em norma legal hígida, viabilizaram o setor público de medicamentos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

Por esses motivos desprovejo o recurso.

É como voto.

Em, 31-08-2004.

ANDRÉ FONTES
Relator

E M E N T A

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772-71 EM ARREPIO AO ART. 9º B, C. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.279-96 E DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC).

I- O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, dependendo de lei nacional para viabilizar sua execução, não podendo ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão.

II- Pedido de patente protocolizado sob a égide da Lei nº 5.772-71 (Código da Propriedade Industrial), para produtos à época não protegidos, somente encontra agasalho pela Lei nº 9.279-96, se não enquadrado nas exceções do artigo 230, em especial no que referente aos pedidos de revalidação de patentes (“pipeline”).

III- Recurso desprovido.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV – APELAÇÃO CÍVEL 341756

2001.51.01.538718-7

do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram ainda os Desembargadores Maria Helena Cisne e Sergio Schwaitzer.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2004 (data do julgamento).

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF 2ª Região