



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

RELATOR	: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE	: ELY LILLY AN COMPANY
ADVOGADO	: ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTROS
APELADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR	: LENY MACHADO
ORIGEM	: VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200051010177599)

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO - Relator) – Cuida-se de Apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária, movida pela empresa ELI LILLY AND COMPANY, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com a finalidade anular ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de patente PI 9404776-6 correspondente a invenção intitulada '*Processo para Preparação de 2,2 – Diifluorceteno Silil Acetais e Processo para preparação de Ésteres de Ácido Alfa, Alfa-Difúor-Beta-Sililóxi – 1,3 Dioxolano - 4 –Propanóico*'.

A pretensão autoral se estriba nos seguintes fundamentos: (1) que o depósito foi efetuado no dia 29 de novembro de 1994; (2) que a denegação do pedido, pela Autarquia Federal ocorreu seis anos depois, em 29 de novembro de 2000; (3) que o pedido de registro foi denegado com base em Medida Provisória manifestamente inconstitucional nº2.014-2 de 28/01/2000; (4) que o seu direito à patente decorre da assinatura do acordo TRIPS.

Com a inicial vieram os documentos.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

Resposta do INPI às fls 131/151, sustentando a legitimidade do indeferimento, ao fundamento de que a autora não fez uso da prerrogativa que lhe conferia o art. 37 c/c com o art. 229, com a redação dada pela Medida Provisória 2.014-1 DE 30/12/99.

Replica às fls. 142/151.

Sentença às fls. 232/235, julgando improcedente o pedido ao argumento de o ato administrativo foi praticado com base na legislação vigente à época do depósito, que, em 29 de novembro de 1994, era a Lei 5.772/71.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, às fls 241/254 objetivando a reforma do julgado e sustentando que seu direito à patente decorre do acordo TRIPS.

Contra-razões recursais às fls 257/263, prestigiando a decisão.

Manifestação do Ministério Público Federal às fls. 266/272 opinando pelo improvimento do recurso

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO  
Relator - 2ª Turma Especializada

VOTO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

(Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO - Relator) – Como se relata, cuida-se de Apelação contra decisão proferida em Ação Ordinária com o objetivo de anular o ato administrativo que indeferiu a solicitação de registro de patente depositada sob o nº PI 9404776-6.

Tratam os autos de matéria tormentosa, longe de se quedar pacificada em nossos Tribunais.

De fato, a patente em referência é daquelas que não se permitia o registro, de acordo com o sistema regido da Lei 5.772/71, mas que a partir da assinatura do acordo TRIPS ganhou real possibilidade de vir a ser registrada.

Digo possibilidade, porque a fase de transição entre o regime jurídico proibitivo (lei 5.772/71) e o regime jurídico permissivo (Tratado TRIPS e Lei 9.279/96) exige a avaliação de uma série de requisitos de caráter temporal e procedimental que devem ser observadas para conferência do direito.

Consta dos autos que o depósito da patente foi feito no dia 29 de novembro de 1994, quando vigorava a lei 5.772/71.

Por outro lado, alega a apelante que o regime a ser observado para concessão da patente é o previsto no Acordo Trips, que, no seu entender, já estava em vigor na data do depósito.

Surge, portanto, a primeira questão a ser enfrentada, que é a data de vigência do Acordo em território nacional.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, através da 3ª Turma, manifestou-se sobre essa matéria, valendo transcrever trecho do voto-vista da eminente Ministra Nancy Andrigli, que assim se pronunciou:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

O cerne da controvérsia a ser resolvida é relativo à aplicação de Tratado Internacional com reserva para uma(s) da(s) parte(s). O substancial e percuciente parecer constante de fls. 328/343, de lavra do Prof. Jacob Dolinger, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esclarece que é possível que um Tratado seja aprovado, mas não tenha vigência imediata, conforme previsto na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Esclarece, ainda, que é possível um Tratado entrar em vigor para determinadas partes e fique suspenso para outras. Desse modo, estão em perfeita consonância com os princípios do Direito Internacional Público as disposições do art. 65 do TRIPS, que conferem direito/reserva a país em desenvolvimento de postergar a data de aplicação das disposições do acordo por um prazo de quatro anos.

Examinando a matéria à luz do Direito Internacional Público, qualquer restrição ou reserva à vigência ou ao alcance de um Tratado por uma das partes signatárias deve ser feita de forma expressa, a fim de assegurar a todas as demais o direito de informação apto a preservar a segurança jurídica no Direito Internacional. Esse procedimento formal, exigindo forma expressa, é para cumprir princípio fundamental que orienta o direito dos Tratados, que é a mais ampla informação para garantir a segurança jurídica.

Assim, a opção pela reserva constante do art. 65 do TRIPS, de postergar a data de aplicação das disposições do acordo pelo prazo de quatro anos, deveria ter sido exercitada de forma expressa, com o fim último de preservar a segurança jurídica internacional, evitando controvérsias tais como a ora posta em juízo. Desse modo, não tendo o Brasil optado pela reserva a que tinha direito nos termos do acordo, o TRIPS está em plena vigência desde 1º de janeiro de 1995, e não desde 1º de janeiro de 2000, como pretende a ora recorrente.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

(REsp 661536; Pub. DJ 30/05/2005; Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito – decisão por unanimidade).

Comungam, ainda, do mesmo entendimento os Ministros Carlos Alberto Direito, relator do especial supra mencionado, e o Ministro Fernando Gonçalves, da 4ª Turma daquele c. Tribunal.

No mesmo sentido, existem precedentes desta Corte.

Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, filio-me, também, ao entendimento de que o início de vigência do acordo, no Brasil, deu-se em 01 de janeiro de 1995, data da publicação do Dec. Presidencial nº 1.355/94.

Assim, o acordo TRIPS só entrou em vigor - trinta dias após - a data do depósito da patente, donde se conclui que o regime jurídico vigente, naquela data, era, indubiosamente, o da Lei 5.772/71, que proibia terminantemente a patenteabilidade requerida.

Rejeitos, portanto, os argumentos que a concessão da patente, objeto da controvérsia, deva ser analisada à luz do que dispõe o Acordo TRIPS.

Por outro lado, se levarmos em consideração que o indeferimento do pedido se deu em 28 de janeiro de 2.000, com base nos dispositivos da nova lei 9.279/96, conforme se confere no documento de fls. 44/46, expedidos pelo INPI, também não assiste razão a Apelante.

Senão vejamos:

A redação original do artigo 229 da Lei 9.279/96, que perdurou até o final de 1999, assim dispôs sobre a matéria:

*Art. 229 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

*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.*

Em dezembro de 1999 a redação do artigo foi alterada, através de Medida Provisória nº 2006 (subseqüentemente reeditada sob os números 2.014 e 2015), culminando na redação final, dada pela Lei 10.196/2001, que diz:

*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 e as 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.*

Consoante os dispositivos, a apelante, durante todo o processo de análise, em nenhum momento, preocupou-se em atender as exigências que lhe propiciariam ingressar no novo regime de proteção. Ou seja, ignorou todos os prazos e procedimentos ditados pela nova lei, para inserção das patentes proibidas, deixando de atender aos ditames esculpidos no art. 229/230.

Pois, não se concebe que essas patentes pudessem ingressar no mercado nacional sem que a lei apontasse a forma e os requisitos de adequação para o novo regime, razão pela qual não aceito o argumento de incongruência entre os arts. 229/230/231 e o Acordo Trips.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

Com estas razões, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO  
Relator - 2ª Turma Especializada

EMENTA

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DEPÓSITO DE PATENTE INDEFERIDO - VIGÊNCIA DO ACORDO TRIPS NO BRASIL – RECURSO IMPROVIDO

I – As Patentes químico-farmacêuticas só passaram a ser patenteáveis, no Brasil, a partir da vigência do acordo TRIPS, o que ocorreu em 1º de janeiro de 1995.

II – Não há irregularidade no indeferimento de patente depositada em 29/11/94, data em que o acordo TRIPS ainda não estava em vigor, vigorando apenas a Lei 5.772/71, que negava registro a essa espécie de patente.

III - Recurso de Apelação improvido.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.02.01.035647-2

---

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, não dar provimento à Apelação, nos termos do Relatório e Voto constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2005.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO  
Relator - 2ª Turma Especializada