



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

RELATOR : ANDRÉ FONTES  
APELANTE : ISAGRO S.P.A  
ADVOGADO : MARIA ELISA SANTUCCI BREVES OLIVEIRA E  
OUTROS  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA  
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (200551015003585)

### RELATÓRIO

ISAGRO S.p.A. ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, “*objetivando a extensão do prazo de vigência da patente PI 8706919-9, com data de depósito em 18.12.1987, de 15 para 20 anos em consonância com a norma insculpida no acordo TRIPS, englobado pelo nosso ordenamento jurídico e pelo Lei n.º 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)*” (fl.136).

Em sentença prolatada às fls. 136-139, a MM.<sup>a</sup> Juíza da 39.<sup>a</sup> Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.<sup>a</sup> Flávia Heine Peixoto, houve por bem julgar improcedente o pedido, ao fundamento de que “*no caso em tela, a patente em questão foi depositada em 18/12/1987 (fls. 39) e já caiu em domínio público desde o ano de 2002, só vindo a autora ajuizar a presente demanda em 2005. Assim, não me parece razoável que o titular da patente venha se socorrer do Judiciário três anos depois de expirado o prazo originário, eis que, neste ínterim, terceiros de boa-fé, respaldados no entendimento do INPI, podem estar explorando a aludida patente desde 2002, quando a mesma caiu em domínio público*” (fl. 128-129).

A parte autora apela às fls. 142-153, sustentando, em linha gerais, que: a) “*o Brasil, quando da internalização do acordo TRIPS, o fez sem nenhum tipo de ressalva quanto ao prazo de sua aplicação, no que diz respeito às disposições referentes ao prazo de vigência das patentes. Muito pelo contrário, já que, por ocasião da promulgação do Decreto n.º 1.355/94, foi fixada a data de 01/01/1995 para a entrada em vigor do referido acordo em*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

*nosso País*” (fl. 146); b) *“se a extensão do prazo de vigência das patentes em vigor quando da promulgação do Decreto que formalizou o TRIPS no Brasil é pacífica, com muito mais propriedade o será, no caso que ora se apresenta, no qual o despacho que concedeu a patente da Autora/Apelante foi prolatado em 06 de junho de 1995, seis meses após a entrada em vigor do mesmo”* (fl. 152).

Contra-razões do INPI às fls. 194-200.

Em parecer emitido às fls. 226-227, a Ilustre Procuradora Regional da República, Dr.<sup>a</sup> Cristina Schwanssee Romano, abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público no feito.

É o relatório.

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

Em 26-09-2006.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2.<sup>a</sup> Região

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 no ano de 1987, enquanto vigente a Lei nº 5772-71 foi o privilégio concedido pelo prazo de 15 (quinze) anos, não cabendo a pretendida prorrogação, uma vez que o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio somente se tornou vigente e*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*aplicável a partir de 1º de janeiro de 2000.*

A questão relativa à data de aplicação do Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui desta forma o ponto central a ser apreciado. Esta questão é tratada pelo autor como fundamento legal de 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 possibilidade de reservas “*com relação a qualquer disposição deste Acordo sem o consentimento dos demais Membros.*”

A matéria tem gerado controvérsias, sendo que este Tribunal Regional Federal já proferiu decisões díspares. 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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*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)*

*“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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*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)*

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 ADPIC (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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*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 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, no momento da ratificação do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) está negando a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

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 adequadamente a legislação nacional aos novos padrões estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio. (OMC)

Nesse ponto, sobreleva citar o voto proferido pela Juíza 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 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),*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*“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.*

*Com efeito, o Acordo ADPICS vige no Brasil desde 1.º 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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*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 nº 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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*parágrafo 1, conferiu aos países em desenvolvimento signatários do TRIPS o direito de 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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

Intelectual, a Aplicação do Acordo TRIPS”, pág. 49, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003:

*“Destinatário das normas do TRIPs*

*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:*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*“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. 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 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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio.”*

Esse 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 – Report of Patent Cases”, 245). O mesmo entendimento é expandido 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.”<sup>1</sup>*

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 à implementação de seus preceitos.

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

---

<sup>1</sup> “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 - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*“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 o 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:

*“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.”*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*(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 considerá-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.”<sup>2</sup>*

Essa tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ao entender que uma regra inserida em Acordo Internacional necessita para sua implementação de lei ordinária, na ocasião do julgamento do EDcl nos EDcl

---

<sup>2</sup> 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 - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

no AgRg no REsp 653609, em que foi Relator o Ministro Jorge Scartezzini, publicado no DJU de 19-05-2005, cujo voto consignou o seguinte:

*“(...). II - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, ARTIGOS 2º E 8º. O Tratado fornece o princípio, mas é na lei brasileira específica, que rege a matéria, que se vai buscar o modo da proteção efetivar-se. A causa, pois, não se funda na Convenção, mas na lei brasileira, que dá ao alienígena, como ao nacional, a mesma proteção e o mesmo recurso. (...)” (Ag nº 47.188/RJ, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU 08.08.1985)”*

Dessarte, estabelecendo o mencionado Acordo Internacional a obrigação para que seus Estados-Membros adequem seu ordenamento jurídico a seus termos; portanto, não é crível imaginar que não seja fixado um prazo para cumprimento desta obrigação. Conclui-se, dessa 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.

Por outro lado, inexistente no ordenamento brasileiro nenhuma regra que autorize a pretendida prorrogação. Assinale-se, para tanto, o que preleciona Denis Borges Barbosa, in “Propriedade Intelectual – A Aplicação do Acordo TRIPS”, pág. 118, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003:

*“Como o novo CPI-96 aumentou o prazo para as patentes a partir de 1997 (sem esperar o ano de 2000), o Brasil voluntariamente dispensou o resto do benefício especial dos países em desenvolvimento. Mas a nova lei interna não mandou estender o prazo das patentes já concedidas.*

*A tese da prorrogação é errada. Ainda que – óbvio – tenha público entusiástico entre os titulares de*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*patentes.*

*Primeiro, porque o TRIPs não cria diretamente direitos e obrigações para as partes privadas.*

*Segundo: porque a tese da prorrogação descumpre frontalmente o TRIPs.*

*Em terceiro lugar, porque o novo Código da Propriedade Industrial não mandou prorrogar as patentes.”*

Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público. Nesse sentido, determina o artigo 6º, § 2º da Lei de Introdução ao Código Civil:

*“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.*

.....  
.....

*§ 2º - Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.”*

Acerca desta questão preleciona Newton Silveira, *in* Denis Borges Barbosa, “Propriedade Intelectual – A Aplicação do Acordo TRIPs”, pág. 127, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

*“São direitos adquiridos não só os que já se podem exercer, como aqueles cujo começo tenha termo prefixo.*

.....

..

*Ora, o ato administrativo de concessão da patente, pelo prazo de 15 anos na vigência da lei anterior, criou Direito adquirido para os concorrentes do titular da patente de passarem a explorar seu objeto a partir do término do prazo, não podendo ser prorrogado.”*

Portanto, verifico que prorrogar a patente em questão equivaleria em aplicar retroativamente os preceitos da Lei nº 9279-96, na medida em que considero que estas que tornaram, a partir de sua publicação, aplicável o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio no campo do direito da propriedade industrial.

No que se refere à irretroatividade mencionada, convém observar a ADIN 493:

*“Ação direta de inconstitucionalidade. - Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. - O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do S.T.F.. - Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*do poder aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna. - Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o critério de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo sistema do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES-CP). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, caput e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e parágrafo único; 23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991.”*

Em seu voto, esclareceu o Ministro Moreira Alves

*“Quanto a graduação por intensidade, as espécies de retroatividade são três: a máxima, a média e a mínima. Matos Peixoto, em notável artigo – Limite Temporal da Lei – publicado na Revista Jurídica da antiga Faculdade Nacional de Direito (vol. IX, págs. 9 a 47), assim caracteriza:*

*“Dá-se a retroatividade máxima (também chamada reconstitutória, porque em geral restitue as partes ao status quo ante), quando a lei nova ataca a coisa julgada e os fatos consumados (transação, pagamento, prescrição)*

.....  
.....

*A retroatividade é média quando a lei nova atinge os efeitos pendentes de ato jurídico verificados antes dela,*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

*exemplo: uma lei que limitasse a taxa de juros e não aplicasse aos vencidos e não pagos.*

*A retroatividade é mínima (também chamada temperada ou mitigada), quando a lei nova atinge apenas os efeitos dos atos anteriores produzidos após a data a data em que ela entra em vigor.*

.....

.....

*Nas duas primeiras espécies, não há dúvida alguma de que a lei “age para trás”, e, portanto, retroage, uma vez que, inequivocamente, alcança o que já ocorreu no passado. Quanto à terceira espécie – a da retroatividade mínima -, há autores que sustentam que, nesse caso, não se verifica, propriamente a retroatividade, ocorrendo, aí, tão-somente, a aplicação imediata da lei.”*

Analisando essas orientações, que admitem a retroatividade mínima, esclarece o ilustre Ministro Relator:

*“Essas colocações são manifestadas equivocadas, pois dúvida não há de que, se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. Nesse caso, a aplicação imediata se faz, mas com efeito retroativo.*

.....

.....

*Por outro, no direito brasileiro, a eficácia da lei no tempo é disciplinada por norma constitucional. Com efeito, figura entre as garantias constitucionais fundamentais a prevista no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal:*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

*“A lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”*

*Este preceito constitucional se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva.*

.....  
.....

*Com efeito, quer no campo do direito privado quer no campo do direito público, a questão da aplicação da lei nova aos factos pendentes se resolve com a verificação da ocorrência, ou não, no caso, de direito adquirido, de ato jurídico perfeito ou de coisa julgada.”*

Ora, quando da concessão da patente *sub judice* foi fixado, por lei, o prazo de 15 (quinze) anos, para que a mesma entrasse em domínio público. Portanto, tem-se estabelecido um termo pré-fixado, o que implica em reconhecer que uma norma posterior que lhe altere acarreta em violação de direito adquirido da coletividade e, portanto, indisponível.

Nesse ponto, ressalto que o memorial encaminhado pelo apelado traz a colação acórdão do Supremo Tribunal Federal que não tem pertinência com o presente caso uma vez que neste caso o que se verifica é a aplicação retroativa da lei em benefício da coletividade, como aliás ressaltado na ementa. No presente caso, não podemos deixar de perder o foco de que a proteção conferida pela propriedade intelectual constitui em exceção e que a regra vem a ser o domínio público e, destarte, a interpretação sustentada pela apelada vem em desfavor da coletividade, que se encontrará tolhida de ter acesso livre ao bem patenteado. Por outro lado, não pode ficar *in albis* a constatação de que o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio em seu artigo 70.1 estatui que inexistem obrigações para as partes, ocorridos em data anterior a data de sua aplicação, no caso do Brasil, 01 de janeiro de 2000 e que o artigo 33, ao firmar o prazo de 20 (vinte) anos deve



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

ser interpretado em conjunto com a mencionada norma do artigo 70.1 e, assim somente atingindo aquelas patentes que vierem a ser concedidas após o advento de norma que venha a fixar este prazo, o que ocorreu em 14 de maio de 1997, com a entrada em vigor da Lei nº 9279-96, não atingindo a fatos consumados anteriores, por completa ausência de norma legal autorizadora, que não veio a ser editada, em face da manifesta inconstitucionalidade.

Ademais, lapidar é o entendimento da jurisprudência estrangeira, no que se refere à possibilidade da retroatividade de uma norma legal, valendo transcrever entendimento da Corte Constitucional da República Federal da Alemanha, que ora cito:

*“De acordo com o entendimento da Corte Constitucional a retroação real ataca a confiança do cidadão de forma a macular uma norma legal, excetuada as seguintes situações: a) quando o cidadão tinha a obrigação de contar com a regulamentação retroativa; b) a situação legal vigente era obscura e incerta; c) a regulamentação vigente é nula por contrariar norma legal hierarquicamente superior; d) a existência de fortes motivação calcado em bem comum; e) que através da retroação não venha a ser causado nenhum prejuízo de monta; f) a norma legal vigente viola a ordem vigente, com grandes probabilidades de ser inconstitucional.”<sup>3</sup>*

Essa decisão bem se enquadra a situação em discussão, na medida em que, por ocasião da concessão da patente *sub judice*, repita-se, esta o foi por

<sup>3</sup> BVerfGE 13,261; BVerfGE 18,429; BVerfGE 72,200; BVerfGE 88,384

Nach der Rechtsprechung des BVerfG greift der Vertrauensschutz des Bürgers vor belastenden rückwirkenden Gesetzen auch im Falle der echten Rückwirkung bzw. der Rückbewirkung von Rechtsfolgen nicht ein, wenn a) der Bürger zu dem Zeitpunkt, auf den sich das rückwirkende Recht bezieht, mit der Neuregelung rechnen musste, b) die bisherige Rechtslage unklar und verworren war, c) die bisherige Regelung wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht nichtig war, d) zwingende Gründe des Gemeinwohls die Rückwirkung rechtfertigen, e) durch die Rückwirkung kein oder nur ganz unerheblicher Schaden verursacht wird (Bagatellvorbehalt), f) das bisherige Recht in einem Maße systemwidrig und unbillig war, dass ernsthafte Zweifel an seiner Verfassungsgemäßheit bestanden



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

um prazo de 15 (quinze) anos e não havia como poder se supor na possibilidade de uma prorrogação deste, sendo, portanto, crível dizer que o termo estava fixado e, na forma da lei, adquirido o direito para, findo este, o seu objeto passar a integrar o domínio público, insuscetível de apropriação.

Por fim, vale observar que a antiga 6ª Turma, na ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 2001.51.01.538718-7, decidiu que o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio se tornou aplicável em 1.º de janeiro de 2000.

Independentemente do posicionamento aqui sustentado, fere o ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Constituição vigente, ter o seu prazo de vigência prorrogado por mais 5 (cinco) anos, passando de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, alterando sua própria natureza em profundo detrimento do progresso, da economia, da concorrência e mesmo da sociedade civil, com eventuais repercussões, por meio do pagamento indevido de “royalties” (*rectius*: remuneração, conforme a tradução de Durval de Noronha Goyos Jr. *In* Noronha Legal Dictionary - Dicionário Jurídico Inglês Jurídico. Observador Legal. São Paulo, 1994; ou, noutro sentido, “realidades”, consoante observação de Attila de Souza Leão Andrade *In* Comentários Ao Novo Código Civil. Volume IV. Forense. Rio de Janeiro, 2002. p. 6-7) sobre os já combalidos cofres públicos.

Por esses motivos, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

Em 26-09-2006.

ANDRÉ FONTES  
Relator  
Desembargador do TRF – 2ª Região

E M E N T A

DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  
PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº  
5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA  
PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO  
(ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO ANGLÓFONA TRIPS.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

I – Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*.

II – O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui uma normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000.

III – A postulada prorrogação por mais 5 (cinco) anos de patente concedida sob a égide da Lei nº 5.772-71, passando de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, viola não apenas o ato jurídico perfeito consubstanciado na patente, por se tratar de termo pré-fixado, na forma do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil e do inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição da República; mas também afronta o princípio da vinculação da jurisdição à lei e ao direito, pois não há lei que crie esse prazo ou atribua ao titular um benefício para o qual nenhum gasto teve.

IV – O deferimento da prorrogação do privilégio por mais 5 (cinco) anos ensejaria o enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou investimentos referentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclusividade de sua exploração por 20 (vinte) anos.

V – Apelo desprovido.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte deste julgado. Votaram os



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500358-5

---

Desembargadores André Fontes e Messod Azulay Neto e a Juíza em  
Convocação Sandra Chalu Barbosa.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2006. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF – 2ª Região