

Boletim ASPI nº 27 - Jul/Ago/Set de 2008

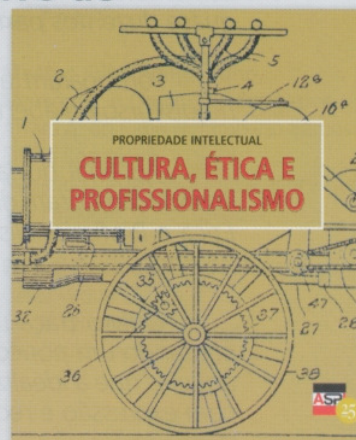
**Jantar ASPI em comemoração
aos seus 25 anos**

Foto: Washington Pittner



Mais fotos página 32

**ASPI lança livro
comemorativo de
25 anos**



Mais detalhes
no Editorial
da página 2

SUMÁRIO

Editorial:	
• Palavra do Presidente - Clovis Silveira	02
Agenda:	
• Agenda Cultural - Ivana Có Galdino Crivelli.....	03
• Agenda Internacional - Rodolfo Martinez Y Pell Jr.....	03
• Novos Associados	03
Destaques:	
• 25.º Ciclo de Palestras	04
Internacional:	
• Enquanto isso... - Benny Spiewak	05
Artigos:	
• Uma reflexão sobre Registro de Desenho Industrial para Objetos Transparentes - Lucas Martins Gaiarsa.....	07
• Novas restrições para a publicidade de bebidas alcoólicas no âmbito do Conar - Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária - André Zonaro Giachetta	08
• Notícia sobre a solução jurisprudencial no tocante ao tema de Prorrogações de Patentes - Pedro Marcos Nunes Barbosa	12
Jurisprudência:	
• Jurisprudência dos Tribunais - André Zonaro Giachetta.....	27
• Jurisprudência Administrativa - Luiz Ricardo Marinello	31
Jantar comemorativo dos 25 anos da ASPI.....	32

Notícia sobre a evolução jurisprudencial no tocante ao tema de Prorrogações de Patentes

Do único julgamento de mérito realizado pelo E. STJ e da ausência de jurisprudência no C. Tribunal	1
Da evolução jurisprudencial no E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região	4
1999 1x0 (em extensões)	4
2000 (1x0 em extensões) (acumulado 2x0)	5
2001 (2x0 em extensões) (acumulado 4x0)	5
2002 (3x3 em extensões) (acumulado 7x3)	6
2003 (6x1 em extensões) (acumulado de 13x4)	8
2004 (4x1 em extensões) (acumulado de 17 x 5)	10
2005 (2x7 em extensões) (acumulado em 19x11)	11
2006 (11x3 em extensões) (30x14 acumulado)	15
2007 (5x29 em extensões) (acumulado em 35x44)	17
2008 (0x6 em extensões) (acumulado em 35x50)	17
Conclusão quanto à situação corrente da jurisprudência do TRF da 2ª. região	23

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Neste tópico abordaremos exaustivamente as tendências jurisprudenciais – e seu transcurso no tempo – existentes no Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹ e no Superior Tribunal de Justiça.

Dos dois únicos julgamentos de mérito realizados pelo E. STJ e da ausência de jurisprudência no C. Tribunal

Até a presente data, o E. Superior Tribunal de Justiça julgou por apenas seis vezes a possibilidade de extensão do prazo de vigência de privilégios de invenção, provenientes da aplicação do Acordo TRIP's ao ordenamento jurídico pátrio.

Além de não se poder argumentar a existência de jurisprudência na C. Corte – pelo irrisório número de decisões acerca da substância discutida, algumas considerações se fazem necessárias à melhor compreensão do objeto *sub judice*.

Para tanto, mister se faz o estudo de cada um dos julgados que circunscreveram a exegese aplicada ao referido Acordo.

A primeira decisão incidente sobre o tema foi da lavra do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, ex-integrante da 3ª Turma, nos autos do RESP 291.499/RJ, publicado em 15.05.2001. O recurso recebeu a seguinte ementa:

¹ (órgão jurisdicional competente, originariamente, para apreciar as demandas envolvendo o INPI – vide precedente do Superior Tribunal de Justiça - Classe: AGA – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento - 520890 - Processo: 200300691308 - UF: RJ - Órgão Julgador: Terceira Turma - Data da decisão: 20/10/2005 - Documento: STJ000652529 - DJ/Data:14/11/2005, PÁGINA:308 – Relator: CASTRO FILHO)

“Propriedade industrial. Acordo *TRIPS*. Prazo de vigência da patente de invenção. Fundamento inatacado. Falta de prequestionamento.

1. Não atacando o especial fundamento suficiente para a manutenção do Acórdão recorrido, assim a aplicação da equidade, fica sem passagem o especial.

2. Por outro lado, não examinando o Acórdão recorrido a disciplina dos artigos do Acordo *TRIPS*, invocados no recurso, fica faltando o devido prequestionamento, tornando, ainda, baldio o ataque pela disciplina da lei nova, que, de resto, incorporou o mesmo prazo de vigência previsto no art. 33 do referido acordo.

3. Recurso especial não conhecido.”

Decidido por unanimidade, temos que o primeiro julgamento pertinente não adentrou ao mérito da *vexata quaestio*, de modo que não pode servir como antecedente próprio à criação de entendimento regente.

A segunda decisão é dos idos de 2004, da Relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, integrante da 4ª Turma do STJ, autuado sob o nº RESP 423.240/RJ, publicado no DJ em 15.03.2004.

A ementa do julgamento unânime restou consignada nos seguintes termos:

“INTERNACIONAL. *TRIPS*. RESERVAS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.



**Prestígio o Agente
da Propriedade Industrial**

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de Janeiro de 1946

1. Não manifestando o Estado brasileiro, em momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do *TRIPS* no plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo.

2. Diante da ausência do prequestionamento da matéria relativa ao suposto maltrato do art. 229 da Lei 9.279/96, incidem as súmulas 282 e 356/STF.

3. Na exegese do enunciado da súmula 13/STJ, a tese de divergência jurisprudencial não pode ser acolhida diante da colação de julgado paradigma advindo do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida.

4. Recurso especial não conhecido". (sem grifos no original).

Na mesma sorte do primeiro julgado, o RESP 423.240/RJ não foi conhecido, pela ausência dos requisitos necessários ao seu julgamento de mérito. No entanto, ainda que numa análise preliminar, o d. Relator pinçou uma suposta renúncia ao direito oriundo do artigo 65 do Acordo *TRIPS*.

A terceira decisão veio no ano subsequente, com o RESP 661.536/RJ, julgado pela 3ª Turma do STJ, da Relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, publicada em 07.04.2005, com a seguinte ementa:

"Acordo *TRIPS*. Vigência no Brasil. Precedente da Corte.

1. O que sustenta o período de transição é a vontade do país-membro, não sendo, portanto, obrigatório postergar a data de aplicação do disposto no Acordo *TRIPS*. Esta Corte já se pronunciou nessa direção assentando que se o Brasil não manifestou, "em momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do *TRIPS* no plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo" (Resp nº 423.240/RJ, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 15/3/04). (grifos nossos)

2. Recurso especial não conhecido".

Apesar do Recurso Especial não ter sido conhecido, por falta de devido pré-questionamento, a d. Ministra Nancy Andrighi proferiu o seguinte voto vista:

"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 o ora recorrente".

O quarto Recurso Especial, versando sobre a aplicabilidade do acordo *TRIPS*, foi o RESP 652.172/RJ, 3ª Turma, Ministro Carlos Alberto Direito, novamente, não foi objeto de conhecimento, tendo em vista as disposições da súmula 126 do E. STJ:

"Assim, considerando ser constitucional a fundamentação do acórdão, ausente o extraordinário, não há como dar espaço ao especial".

Desta forma, o ora Recorrente E. I. Du Pont não obteve êxito em sua irresignação, tendo o prazo fixado pela Autarquia Recorrida sido mantido.

Em dezembro de 2006, foi decidido, pela primeira vez, o mérito de um Recurso Especial na matéria em discussão, nos autos do RESP 667.075, 3ª Turma, da Relatoria do Ministro Castro Filho, DJ 12.02.2007, após a opinião do Sub-procurador Geral da República pelo improvimento do apelo, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - *TRIPS* - VIGÊNCIA - PRECEDENTES.

I- O legislador pátrio, ao aprovar e promulgar o *TRIPS*, tacitamente afastou a *vacatio legis*, de quarenta e cinco dias, conferindo-lhe vigor a partir de sua publicação oficial, e lhe concedendo status de lei ordinária. Dessa forma, sua vigência deu-se a partir de 1º de janeiro de 1995 e, desde então, produz efeitos nas relações e situações que disciplina.

II- Conforme precedentes desta Corte, a norma insculpada no artigo 33 do *TRIPS*, prorroga o prazo das patentes que foram concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial. Assim, aquelas em vigor à data de 1º de janeiro de 1995 tiveram os seus prazos de validade prorrogados para até vinte (20) anos, contados da data do requerimento.

Recurso especial conhecido e provido.

Em 2008, numa decisão monocrática² que, conhecendo o recurso especial, reformou decisão do E.TRF-2 (que havia mantido entendimento do juízo monocrático), o STJ pela segunda vez apreciou o mérito da questão:

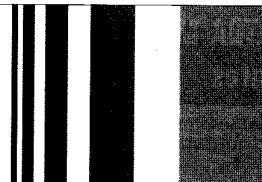
Propriedade industrial. Recurso especial. Patentes. Prazo de vigência. Acordo *TRIPS*. Prorrogação para 20 anos. Jurisprudência pacífica do STJ. – Nos termos de precedentes do STJ, o artigo 33 do Acordo *TRIPS* prorroga o

² Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, RESP 960.728/RJ, Min. Nancy Andrighi, DJ 25.02.2008.

DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mais de 100 anos de tradição, qualidade e segurança.



RIO DE JANEIRO Rua Marquês de Olinda, 70 22251-040 RJ
tel (21) 2237 8700 fax (21) 2553 1812 mail@dannemann.com.br

SÃO PAULO Av. Indianópolis, 739 04063-000 SP
tel (11) 5575 2024 fax (11) 5549 2300 spmail@dannemann.com.br

BRASÍLIA SHS, Od. 6, Bl. C, Salas 903-907 Complexo Brasil XXI 70316-000 DF
tel (61) 3433 6694 fax (61) 3433 6695 dfmail@dannemann.com.br

www.dannemann.com.br

prazo das patentes que foram concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial, para vinte anos. Recurso especial provido.

Ainda numa análise perfunctória, nos parece ter havido equívoco quanto a compreensão da existência de "jurisprudência" do Colendo Tribunal, vez que o mérito da questão só tinha sido analisado por uma vez, anteriormente.

Destarte, tem-se que o C. STJ decidiu o mérito da questão em apenas duas oportunidades, uma delas contrastando com o parecer do representante do Ministério Público que opinava pela manutenção da sentença e acórdão que, naquela oportunidade, não concedeu a extensão de 5 (cinco) anos ao privilégio de invenção pertinente.

Da evolução jurisprudencial no E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Por tratar-se de matéria complexa, envolvendo inúmeras minúcias e hermenêuticas conflitantes, sobre tema rico em direito internacional da propriedade industrial, há farta produção jurisprudencial no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja tendência majoritária mudou drasticamente nesses últimos anos.

Para que se possa dissecar a evolução jurisprudencial proposta, mister se faz uma visão sobre as decisões prolatadas, ano a ano.

1999 1x0 (em extensões)

Em 1999, foi decidida pela primeira vez em segunda instância (TRF-2) a possibilidade de se estender o prazo de vigência de patentes com base no Acordo TRIPS. Naquele ano, a – única – decisão julgou o agravo de instrumento procedente em parte, para determinar a extensão da patente, por cinco anos, até o julgamento final da demanda. Senão vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE - TRIPS 1-Discutindo-se, no mérito, a questão relativa ao prazo de validade de patente de invenção, em virtude do TRIPS, deve prevalecer a liminar que **evita que a patente caia em domínio público**, mantendo a proteção até o julgamento final da ação. 2 - Limitada a liminar ao prazo de vinte anos a partir da data de depósito do pedido, caso o trânsito em julgado não ocorra antes desse prazo. 3 - Agravo parcialmente provido". (grifos nossos)

TRF-2, AI: 98.02.23054-5, Terceira Turma, Des. Tânia Heine, DJU 30.11.1999

Apesar de não tangenciar a matéria de mérito, a Relatora votou pela manutenção da decisão *a quo* que, liminarmente, concedeu a extensão do prazo de vigência até o julgamento de mérito, para evitar a queda em domínio público da patente.

Desta forma, foi privilegiada a "cautela" sobre o monopólio, sem que as questões jurídicas tenham sido profundamente analisadas.

2000 (1x0 em extensões) (acumulado 2x0)

No ano subsequente, pela segunda vez em instância superior, e pela primeira vez em julgamento do mérito, foi decidida a possibilidade de extensão do prazo de vigência dos privilégios de invenção com fulcro na aplicação do Acordo TRIPS

INPI - PATENTE - PRAZO - VIGÊNCIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33 C/C ARTIGO 70.2 DO TRIPS - ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO - DECRETO LEGISLATIVO Nº 30, DE 15/12/94 - DECRETO Nº 1355, DE 30/12/94. I - O TRIPS, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº30, de 15 de dezembro de 1994, sendo publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 1994 e promulgado pelo Decreto nº 1355, de 30 de dezembro de 1994, sendo publicado no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 1994; II - O artigo 65, em seus itens 1, 2 e 3, do TRIPS, traz uma faculdade ou opção a ser exercida pelo Estado-Membro, havendo necessidade de manifestação prévia para que ele possa valer-se do prazo dilatado ali previsto; III - A faculdade de postergar a data de aplicação do TRIPS, deve ser exercida em momento próprio, que in casu, é o momento em que o Estado-Membro ratifica o acordo, na forma prevista na Constituição Federal e o insere na sua legislação interna. IV - Ao aprovar o TRIPS pelo Decreto Legislativo nº 30/94 e promulgá-lo pelo Decreto nº 1355/94, publicado no DO da União de 31/12/94, **o Brasil 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.** Vê-se, assim, que o Brasil optou por aplicar desde logo o TRIPS, eis que ao incorporá-lo a sua ordem jurídica interna não manifestou-se no sentido de postergar sua aplicação; V - Não tendo o Brasil exercido a faculdade de postergar sua aplicação, chega-se a conclusão que o TRIPS começou a vigorar no Brasil em 1º de janeiro de 1995. VI - Assiste ao Impetrante, ora Apelado direito a extensão da validade de sua patente por mais 5 anos. VII - Em 01.01.2000 decorreu o prazo de cinco anos, estando em vigor, assim as disposições do TRIPS. VIII - Recurso e remessa necessária improvidos." (grifos nossos)

TRF-2, AMS 980244769-2, Quinta Turma, Des. Chaulu Barbosa, DJU 15.06.2000

DEUTSCH PROC.TEXTO LTDA-ME

Traduções de Patentes

Idiomas: alemão e inglês

Diversas áreas: química, farmacêutica, genética, mecânica...

Mais de 20 anos de experiência nessa especialização, prestando serviços aos mais importantes escritórios de marcas e patentes do Brasil.

Fone: (11) 3045-4809
e-mail: silvana.de@terra.com.br

Marcas - Patentes - Software
Ministério Saúde - Tecnologia
Direitos Autorais - Pct
Jurídico Próprio

Brasil e Exterior

BICUDO MARCAS E PATENTES
Matriz: Brooklin - SP - Filial: Vinhedo - SP
www.bicudo.com.br

(55 11) 5531.0212
(55 11) 5531.4050

PROTEÇÃO TOTAL

REGISTRO DE PROTEÇÃO AO
NOME EMPRESARIAL EM TODO
TERRITÓRIO NACIONAL

OHL® Limitada

Rua Sena Madureira, 221
São Paulo - SP 04021-050
Fone: 55.11.5575.4000
FAX: 55.11.5549.4872 (24 hs)
www.ohl.com.br
e-mail: ohl@ohl.com.br

Como *ratio* de decidir, o acórdão foi enfático na tese da “**faculdade dispensada**” pelo Estado brasileiro, ou da “**renúncia tácita**”, em postergar a aplicação do Acordo. Desta forma, ao não se manifestar expressamente pela adoção da ressalva do artigo 65, o Brasil teria renunciado ao seu Direito, como um país em desenvolvimento.

2001 (2x0 em extensões) (acumulado 4x0)

Em 2001, por duas vezes, o E.TRF-2 analisou a hipótese ora estudada em sede de agravos de instrumento, e, em ambos os casos, se decidiu pela dilatação dos cinco anos, com base em teses distintas.

No primeiro deles, os eminentes julgadores ressaltaram a hipótese de ato cuja produção de efeitos não foi encerrada na égide da lei revogada, de modo que, com o advento de *novel* instrumento normativo, aplicar-se-ia o novo prazo.

“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.” (grifos nossos)

TRF-2, AI 2000.02.01.016320-3, Terceira Turma, Des. Frederico Gueiros, DJU 23.04.2002.

No julgamento do segundo recurso, ainda que para fins precípuos de **cautela**, o órgão julgador decidiu pela extensão de modo a evitar o domínio público, estando presentes os requisitos ensejadores da aplicação do artigo 273 do Código de Ritos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –TRIBUTÁRIO INPI TRIPS PRORROGAÇÃO DO PRAZO-20 ANOS-TUTELA ANTECIPADA I- Aplicabilidade do novo prazo às patentes em vigor à época da edição da Lei nº 9.279/96. II - **A não prorrogação do prazo de validade para 20 anos, poderá causar grave prejuízo para a empresa**, pois caindo a sua patente em domínio público, poderia ser explorada por terceiros. III- Presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada, quais sejam periculum in mora e fumus boni iuris. IV- Agravo de Instrumento improvido.” (grifos nossos)
TRF-2, AI 2000.02.01.045667-0, Terceira Turma, Des. Tânia Heine, DJU DATA:13/12/2002.

2002 (3x3 em extensões) (acumulado 7x3)

Contrastando com os anos anteriores, em 2002 não houve o predomínio de correntes jurisprudenciais³ (com três acórdãos neste sentido para cada lado).

³ Segundo informações obtidas no sítio do TRF-2, usando o critério de pesquisa: “Trips” ou “Acordo ADPIC”, foram encontrados os seguintes julgados: 98.02.09268-1, 2000.02.01.019639-7 e 2000.02.01.030468-6 (favoráveis ao pleito de extensão), e 99.02.02703-2, 98.02.33886-9 e 98.02.45828-7 (contrários a pretensão de prorrogação).

Adquira os DVD's do IX Congresso Internacional ASPI - São Paulo - A Propriedade Intelectual nos Países Emergentes

DVD No. 1

■ Cerimônia de Abertura

Aula inaugural: **OS PAÍSES EMERGENTES: BRASIL, RÚSSIA, ÍNDIA E CHINA; INSERÇÃO NA COMUNIDADE DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS**

Conferencista: João Grandino Rodas

Debatedor: João Carlos Beato Storti

Moderador: Newton Silveira

DVD No. 2

EFICÁCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA CHINA: MEDIDAS ADOTADAS E PLANOS PARA COIBIR A PIRATARIA

Conferencista: Lin Zhong

Debatedor: Clovis Silveira

Moderador: Elisabeth Kasznar Fekete

DVD No. 3

EFICÁCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA RÚSSIA E NA ÍNDIA: DESAFIOS E SOLUÇÕES

Conferencista: Denis Khabarov

Conferencista: Hari Subramaniam

Debatedor: Juliana Viegas

Moderador: Rodolfo H. Martinez Y Pell Jr.

DVD No. 4

COMO OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO DEVERIAM JUNTAR ESFORÇOS PARA COMBATER A PIRATARIA E O CONTRABANDO. EXPERIÊNCIAS E MELHORES PRÁTICAS ADOTADAS INTERNACIONALMENTE EM MATÉRIA DE 'BORDER MEASURES'.

Conferencista: Márcio Gonçalves

Conferencista: Lisa H. Meyerhoff

Conferencista: Dorian S. Mazurkevich

Moderador: Leonardo Barém Leite

DVD No. 5

MEDIDAS CRIMINAIS CONTRA VIOLAÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: INQUÉRITO POLICIAL/BUSCAS E APREENSÕES/CRIMES DE AÇÃO PRIVADA/ CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA

Conferencista: Sylvia Urquiza Fernandes

Conferencista: Luiz Carlos Torres

Moderador: Fabiano de Bem da Rocha

DVD No. 6

DEPÓSITOS ON-LINE: PROBLEMAS E SOLUÇÕES. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONTRA CONCESSÕES INDEVIDAS: MARCAS/PATENTES/ DESENHOS INDUSTRIAIS

Conferencista: Ricardo Vieira de Mello

Conferencista: Terezinha de Jesus Gonçalves

Moderador: Antônio Ferro Ricci

DVD No. 7

MEDIDAS JUDICIAIS CÍVEIS CONTRA VIOLAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: AÇÕES PROIBITÓRIAS; LIMINARES E TUTELA ANTECIPADA; PERDAS E DANOS; DANOS MORAIS; REPROGRAFIA.

Conferencista: Lélío Denicoli Schmidt

Conferencista: José Carlos Tinoco Soares

Moderador: Mauro J. G. Arruda

DVD No. 8

Adquira os DVD's do IX CONGRESSO INTERNACIONAL ASPI - SÃO PAULO A PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS PAÍSES EMERGENTES

ÁUDIO-VISUAL/VÍDEO GAMES: UMA INDÚSTRIA EM EXPANSÃO SOB A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Conferencista: Emiliano de Castro

Conferencista: Ivana Cô Galdino Crivelli

Conferencista: Augusto Bulow

Moderador: Wilson Pinheiro Jabur

DVD No. 9

FORMA E SUA PROTEÇÃO: DESIGN, MARCA, LOGOTIPO; PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO DE AUTOR

Conferencista: Manoel Müller

Conferencista: Levi Girardi

Debatedor: Newton Silveira

Moderador: Alberto Camelier

Valores

Preço Unitário:.....	R\$ 50,00
Correio (sedex): São Paulo (capital e interior):	R\$ 35,00
Rio de Janeiro e demais capitais:	R\$ 50,00

➤ Como fundamento, uma das decisões salientou que pela ausência de expressa disposição no sentido a retroatividade da nova norma, seguindo o axioma da aplicabilidade *ex nunc*, salvo orientação divergente; instituiu-se a teoria do **"ato jurídico perfeito"**; e a tese de que a renúncia é que deveria ter sido expressa; negou-se a possibilidade ventilada de se aumentar o prazo de monopólio.

"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 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." (grifos nossos)

TRF-2, AC 98.02.33886-9, Quinta Turma, Juíza Nizeste Antonia Lobato Rodrigues, DJ 29.05.2003

Em sentido antagonicamente contrário, permaneceu o entendimento – à época – majoritário de imediata aplicação do Acordo TRIPS, resultando na prorrogação de pleno direito das invenções tuteladas, o qual resta exemplificado a seguir:

"MANDADO DE SEGURANÇA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - TRIPS - DIREITO INTERTEMPORAL - PATENTE - VIGÊNCIA. 1. Ao aprovar e promulgar o TRIPS, o legislador brasileiro afastou a *vacatio legis* de quarenta e cinco dias e deu ao TRIPS vigor a partir de sua publicação oficial, transformando-o em Lei interna. Preenchidos os requisitos de ordem jurídica brasileira, para que se tenha força e obrigatoriedade de Lei, passou o TRIPS a incidir nas relações jurídicas constituídas no Brasil. 2. Nessas condições, se norma jurídica de direito interno deu-lhe vigor a partir de 1.º de janeiro de 1995, desde então, produz efeitos nas relações e situações que disciplina, as quais escapam a incidência da lei nova. 3. Como se verifica, a norma do art. 33, do TRIPS, prorroga o prazo das patentes que forem concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial. **As patentes, em vigor à data de 1.º de janeiro de 1995, tiveram os seus prazos de validade prorro-**

gados para até vinte (20) anos contados da data do requerimento. 4. Apelação e Reexame necessário a que se nega provimento". (grifos nossos)

TRF-2, AMS 98.02.09268-1, 3ª Turma, Des. Wanderley de Andrade Monteiro, DJ 30.10.2002.

Por outro lado, foi iniciada posição jurisprudencial que tangenciou a teoria do **"direito adquirido ao domínio público"** na data pré-determinada, além da necessidade de consignação expressa do direito à extensão. Esta posição, posteriormente, veio a se consolidar com o decurso temporal, como veremos a seguir.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PRORROGAÇÃO DO PRIVILÉGIO Carece de fundamento o pedido de ampliação do prazo de vigência de patente, deferida com validade de quinze anos, para estendê-la por mais cinco anos, sob o argumento que a lei atual confere privilégios maiores, com duração de vinte anos. Nada existe no "Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio", vulgarmente conhecido como TRIPS, que autorize a ampliação. **Pedido que abala as expectativas empresariais legítimas, de explorar invento ou modelo que cairá em domínio público.** Impossível ampliar a exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS não tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido". (grifos nossos)

TRF-2, AMS 99.02.02703-2, 2ª Turma, Rel. Guilherme Couto, DJ 09.09.2002.

2003 (6x1 em extensões) (acumulado de 13x4)

Retomando os entendimentos dos anos iniciais, no ano de 2003, as decisões judiciais de segunda instância (TRF2) foram quase uníssonas ao determinar a prorrogação dos privilégios de invenção.

Na primeira delas, foi ressaltado o caráter **"não potestativo"** do direito estampado no artigo 65 do Acordo TRIPS. Este raciocínio é consectário do movimento paradigmático que entende pela necessidade de ressalva expressa no texto legal, ou de comunicação ao órgão competente (OMC) para gozar da prerrogativa de e postergar a aplicação do Acordo.

"EXTENSÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE. TRIPS. I - **O comando contido no artigo 65 do TRIPS não é automático.** Trata-se de faculdade que poderá ou não ser exercida pelo Estado-Membro. O Brasil não utilizou essa faculdade ao não comunicar reserva aos Países Membros, entrando o Acordo imediatamente em vigor no País. II - Recurso provido." (grifos nossos)

TRF2, AC 2002.51.01.507829-8, 5ª Turma, Des. Antônio Athié, DJU 14.01.2004.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES - 01003-901 - SÃO PAULO - SP - BRASIL

TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / 3106-5088

pinheironunes@pinheironunes.com.br

Em sentido exatamente contrário, no entanto, foi julgada uma apelação que registrou a questão da **"expectativa de direito ao domínio público por terceiros"**, além da inexistência de disposição que preveja expressamente a extensão dos prazos.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PRORROGAÇÃO DO PRIVILÉGIO. Carece de fundamento o pedido de ampliação do prazo de vigência de patente, deferida com validade de quinze anos, para estendê-la por mais cinco anos, sob o argumento que a lei atual confere privilégios maiores, com duração de vinte anos. Nada existe no "Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio", vulgarmente conhecido como TRIPS, que imponha para o passado a prorrogação, com a expedição de nova carta. Sem texto de lei expresse, claro e inequívoco, não se pode acatar pedido que abala as expectativas empresariais legítimas, de explorar invento ou modelo que, já agora, caiu em domínio público. Impossível ampliar a exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS não tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido." (grifos nossos)

TRF-2, AMS 98.02.45828-7, 2ª Turma, Des. Guilherme Couto, DJU 22.09.2003.

Contudo, o entendimento anterior, naquele ano, foi minoritário. Embasados na aplicabilidade imediata de norma que possui força de lei ordinária, os julgados destacaram a falta de uso da faculdade, e a **"aplicação de lei mais benéfica"**.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES DE INVENÇÃO DEPOSITADAS JUNTO AO INPI SOB A ÉGIDE DA LEI Nº5.772/71 - APLICABILIDADE DO ACORDO ADPI (TAMBÉM CONHECIDO COMO ACORDO TRIPS) - SEM UTILIZAÇÃO PELO BRASIL DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO. I - Inexiste controvérsia quanto à aplicabilidade à hipótese vertente do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ADPI (também referido como Acordo TRIPS - Trade Relates Aspects of the Intellectual Property Rights), aprovado pelo Decreto Legislativo nº30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº1.355, de 30 de dezembro de 1994, que estabeleceu no art. 33 o prazo de 20 (vinte) anos para vigência de patentes de invenção; II - A faculdade de utilização do período de transição prevista no item 2 do art. 65 do ADPI, diferindo a vigência de suas regras, exige que o fato seja comunicado aos demais Países-membros signatários do Acordo, assegurando-lhes que, durante tal prazo, eventuais alterações na legislação, regulamentos e na prática, não resultariam em um menor grau de consistência das disposições dele constantes, na forma do item 5 do art. 65; III - Com a

promulgação do Acordo ADPI pelo Decreto nº1.355, 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 faculdade de diferir o aludido prazo de vigência; IV - Também leva à mesma conclusão a falta de comunicação aos demais Países-membros signatários do Acordo ADPI acerca da utilização da prefalada vigência diferida, assegurando-lhes que possíveis alterações na legislação e atos internos não prejudicariam o Acordo; V - Incorporadas, ao ordenamento jurídico nacional, as regras defluentes do Acordo ADPIs desde 1º de janeiro de 1995, vez que assim determina o Decreto nº1.355, de 30.12.94, que o promulgou, depois de sua aprovação pelo Decreto Legislativo nº30, de 15 de dezembro de 1994; VI - Aplicável, portanto, o art.33 do Acordo ADPI, que fixa em 20 (vinte) anos o prazo de vigência para patentes de invenção; VII - **Tendo em vista que ainda estavam vigentes as patentes de invenção objeto da presente demanda quando da entrada em vigor do Acordo ADPI prevendo prazo maior para tal vigência, 20 (vinte) anos ao invés de 15 (quinze) anos, afigura-se aplicável ao caso vertente a nova norma, sabendo-se que a atual Lei da Propriedade Industrial, Lei nº9.279/96, a contempla no art. 40;** VIII - Sentença confirmada; IX - Apelação cível e remessa oficial improvidas". (grifos nossos)

TRF-2, AC 2000.51.01.001122-3, 1ª Turma, Des. Ney Fonseca, DJU 08.09.2003.

Ainda nesse sentido:

"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 nº 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,**


ALMARAZ & ASOCIADOS
Agentes de la Propiedad Industrial - Abogados

Rivadavia 926 - P.3 Of. 301 (C1002AAU) - C.A.B.A - Buenos Aires, Argentina.
Tel./Fax(5411) 4343-8006/8009 | (5411) 4343-8009
e-mail : almaraz@almaraz.com.ar web: www.almaraz.com.ar

ARGENTINA
E EXTERIOR

MARCAS

PATENTES

ASSESSORIA JURÍDICA

CONTRATOS

PESQUISAS

DIREITOS AUTORAIS

DESENHO INDUSTRIAL

MINISTÉRIO SAÚDE

que os tratados internacionais, adotados pelo Brasil, encontram-se no mesmo plano de hierarquia das leis ordinárias, possuindo eficácia 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". (grifos nossos)

TRF-2, AMS 2002.02.01.024411-0, 4ª Turma, Desembargador Benedito Gonçalves, DJU 09.09.2003.

2004 (4x1 em extensões) (acumulado de 17 x 5)

Em consonância com o ano pretérito, em 2004 foi mantida a corrente jurisprudencial dominante já explanada acima.

Contudo, é de se destacar o único julgado em sentido divergente, no qual foi realçada a impossibilidade do acordo trazer efeitos aos atos já consumados antes de seu advento.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -- PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ACORDO TRIPS - AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I-) O Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPICs), também chamado **Acordo TRIPS, é expresso no sentido de que suas normas não geram obrigações relativas a atos ocorridos antes da data de aplicação para o respectivo Membro**, consoante a regra do art. 70.1. Nessa categoria estão as patentes concedidas anteriormente à data de aplicação do acordo. II-) **Embora o Acordo tenha entrado em vigor para todos os países signatários, em 1º de janeiro de 1995, a aplicabilidade de suas normas no Brasil, classificado como país em via de desenvolvimento, segundo enquadramento feito pela OMC, deu-se a partir de 1º de janeiro de 2000.** III-) No presente caso, não procede a pretensão do agravante em ampliar, por mais cinco anos, os prazos de vigência de suas patentes, uma concedida em 1991 e três concedidas em 1994. IV-) De qualquer forma estando as patentes do agravante em plena vigência, com prazo de validade até 2006 e 2009, respectivamente, não se justifica a antecipação da tutela para prorrogação destes prazos. V-) Ausentes os requisitos postos no art. 273 do CPC, para a concessão da medida antecipatória, notadamente a verossimilhança das alegações. VI-) Agravo de instrumento improvido". (grifos nossos)

TRF-2, AI 2004.02.01.000246-8, 2ª Turma, Des. Antônio Cruz Netto, DJU 29.11.2004.

De forma predominante seguiram os julgados, como estes destacados abaixo, ressaltando o suposto **"animus de não fazer uso"** da faculdade normativa.

"ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE PARA QUINZE ANOS- APLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. I - O caso dos presentes refere-se ao prazo de validade do Modelo de Utilidade MU-7200279-4 cujo depósito junto ao INPI data de 21-02-92 e a concessão de 30-07-96, enquanto vigente a Lei nº5.772/71, com prazo de validade 10 anos para modelos de utilidade (art. 24); II - Ainda vigente a Lei nº5.772/71, o Brasil firma o Acordo Internacional Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido no país como TRIPS, que disciplina no art. 65 - 1, 2, e 3, um período de transição aplicável aos países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, para atingir patamares mínimos de proteção; III - Com a ratificação do aludido Acordo pelo Decreto Legislativo nº30, de 15-12-94, e Decreto Presidencial nº1.355, de 30-12-94, aquele lapso temporal de 10 (dez) anos prorroga-se para 15 (quinze) anos, a contar também da data da efetivação dos depósitos junto ao INPI; IV - A Nova Lei de Propriedade Industrial, nº9.279, de 14-05-96, ab-roga a Lei nº5.772/71, e fixa no art. 40 o prazo de 15 (quinze) anos para a vigência da patente de modelo de utilidade; V - **Evidente a intenção de não se recorrer às regras de transição** contidas no art. 65-1 e 2 do Acordo TRIPS, que dispõem sobre a faculdade de se dilatar a sua aplicação por um período de cinco anos. Assim, incorporam-se ao Direito Positivo Brasileiro as normas do Acordo TRIPS que estipulam o prazo de validade das patentes de modelos de utilidade que ainda se encontram em vigor, como é o caso sob análise, passando de 10 (dez) anos para 15 (quinze) anos; VI - Apelação cível e remessa ex officio improvidas, à unanimidade." (grifos nossos)

TRF-2, AC 2002.51.01.500966-5, 5ª Turma, Des. França Neto, DJU 07.06.2004.

Os doutos magistrados conceberam que a suposta inércia implicou na vontade tácita de renunciar.

"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

www.ecv.com.ve



E.C.V.

& ASOCIADOS

Socios Directores

Carlos Terra / Enrique Cheang

Marianella Montilla

Calle la Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza 1, Piso 4. Oficina 4-A. Urb Sabana Grande / Caracas 1050 - Venezuela

Telfs. Master: (58-212) 761.76.74 - Fax: (58 - 212) 761.79.28 E-mail: registros@ecv.com.ve

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". (grifos nossos)

TRF-2, AC 2001.51.01.531698-3, 4ª Turma, Des. Rogério Carvalho, DJU 18.03.2004.

2005 (2x7 em extensões) (acumulado em 19x11)

Repetindo o ano de 2002, em 2005 o entendimento majoritário pendeu pela inaplicabilidade imediata do Acordo TRIPS, superando em mais de três vezes o número de julgados em sentido distinto.

Antes de tangenciar a elaboração de julgados do ano em epígrafe, insta destacar que nos idos de 2005 a Seção Judiciária da 2ª Região, de forma inovadora, especializou a 1ª e 2ª Turmas, além de quatro varas especializadas em Propriedade Industrial, de modo a aumentar a qualidade e celeridade dos julgamentos na disciplina evanescente.

No diapasão do entendimento "vencido" do ano de 2005, seguem exemplos de julgados que corroboraram com a jurisprudência anterior sobre renúncia de prerrogativas.

"PATENTES DE INVENÇÃO - ACORDO "TRIPS" - DIREITO À EXTENSÃO DE VIGÊNCIA DE PATENTE DE 15 PARA 20 ANOS - APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 9.279/96. - **O Brasil, ao aprovar o Acordo TRIPS, pelo Decreto Legislativo nº 31/12/94, vigente em 1º de janeiro de 1995, deixa de fazer uso das prerrogativas** dos arts. 65-1 e 65-2, e incorpora, de imediato, ao Direito Positivo brasileiro as normas daquele Tratado que estipulam o prazo de validade de patente que se encontrava em vigor, de 15(quinze) anos, para 20 (vinte) anos. - O Novo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), vigente a partir de 15 de maio de 1997, em seu artigo 40, fixa o prazo de 20 (vinte) anos para a vigência das patentes de invenção, e se adequa aos termos do artigo 65 (Disposições Transitórias) do Acordo "TRIPS", ao ressaltar, para os Países Membros, o momento mais oportuno para a aplicação das suas normas. - Assim também o artigo 70.2, do Acordo "TRIPS", indica a aplicação das mencionadas normas aos Países Membros, desde que satisfaçam ou venham posteriormente a satisfazer os critérios de proteção aí estabelecidos, e mantêm o prazo das patentes, vigentes em 1º de

janeiro de 1995, de 15 para 20 anos, imediatamente, até que tais países adaptem suas leis nacionais aos padrões mínimos do Acordo "TRIPS". - **Nos termos dos artigos 33 e 70.2 do Acordo "TRIPS", e vigente a Lei nº 9.279/96, que revoga o prazo de legislação anterior, reconhece-se a extensão das patentes** PI-8407032-3 e PI 8401400-0 até o ano de 2004, sem a incidência da norma do artigo 235, da nova LP. - A Turma, por maioria, negou provimento ao recurso do INPI". (grifos nossos)

TRF-2, AC 1999.51.01.020184-6, 2ª Turma, Desembargador França Neto, DJU 31.05.2005.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE INVENÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.771/72 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - ACORDO TRIPS. I - **O Acordo TRIP's passou a integrar o direito interno brasileiro quando da aprovação do DL 30/94 e da promulgação do Dec. 1.355/94, vigente esta desde a data de sua publicação (01/01/1995).** II - **Os acordos e tratados internacionais, após sua integração ao direito interno do país-membro, têm força hierárquica infraconstitucional, se encontrado no mesmo plano de lei ordinária federal, pelo que cabe aplicação aqui ao princípio de que norma posterior revoga norma anterior com ela incompatível.** III - **Portanto, a partir de 01.01.95, às patentes em vigor naquela data, embora concedidas nos termos da Lei nº 5.772/91, aplicam-se as disposições contidas em TRIPS, porquanto é princípio de Direito Intertemporal que os efeitos futuros de situação jurídica já constituída anteriormente produzem-se de acordo com a norma vigente no momento em que se produzirem.** Precedentes. IV - A disposição contida no art. 235 da LPI tem natureza de norma de transição, que assegura a contagem do tempo já usufruído, para efeito de validade das patentes concedidas, nos termos da legislação pretérita. Não assegura, no entanto, que se mantenha o prazo estabelecido pela Lei nº 5.772/71, mas que seja computado o tempo já transcorrido, desde a data do depósito, levando-se em conta, contudo, o tempo remanescente para se chegar ao quantitativo fixado pela nova lei. V - Apelação Cível a que se dá provimento por maioria". (grifos nossos)

TRF-2, AC 2001.51.01.538716-3, 2ª Turma Especializada, Desembargador Messod Azulay Neto, DJU 21.05.2007. _

De acordo com a orientação predominante no ano em tela, o E. Tribunal em 2005 alinhou as questões incidentes sobre **"direito adquirido de terceiros", "ato jurídico perfeito na concessão da patente sob a égide da lei antiga"**, além da inexistência de dispositivo que determinasse a prorrogação.

35 ANOS DE EXPERIÊNCIA, QUALIDADE E EXCELÊNCIA.



SÃO PAULO Rua Tabapuã, 627 4º andar 04533-012 SP Brasil
tel: +55 11 3168 2199 fax: +55 11 3078 2780 simbolo@simbolo.srv.br
www.simbolo.srv.br



SIMBOLO

Propriedade Intelectual

"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE. 1 - A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição; 2 - A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo caso, o **direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada**; 3 - **Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público**; 4 - **Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio**; 5 - Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas; 6 - **A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vincendos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados**; 7 - Hipótese em que, quando do ajuizamento da ação, as patentes em questão já se encontravam sob domínio público, o que não autoriza a concessão da tutela antecipada; 8 - Recurso e remessa oficial tida como feita providos." (grifos nossos)

TRF-2, AC 2002.51.01.511045-5, 2ª Turma Especializada, Des. Guilherme Diefenthaler, DJU 14.02.2006.

"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE. 1 - A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de **que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição**; 2 - **A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido**, respeitados, em todo caso, **o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada**; 3 - Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público; 4 - Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liber-

dade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio; 5 - Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas; 6 - **A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas**. Os prazos vincendos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados; 7 - Recurso desprovido por maioria." (grifos nossos)

TRF-2, AC 2001.02.01.039921-5, 2ª Turma Especializada, Desembargador Guilherme Diefenthaler, DJU 11.01.2006.

Pela primeira vez, dentro da compreensão segundo a qual há inúmeros óbices a possibilidade de se estender o prazo dos privilégios de invenção, foi instituída a tese de **"incompetência do Poder Legislativo em editar norma que subtrai o domínio público"**.

"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. 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 desejava

JOHANSSON & LANGLOIS

ABOGADOS
Fundada en 1945
Santiago-Chile

Propiedad Industrial e Intelectual, Patentes de Invención,
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas Comerciales,
Derechos de Autor, Nombres de Dominio.

San Pio X, N° 2460, Piso 11
Providencia
Santiago-Chile
P.O.Box 1834, Santiago-Chile

Teléfono: (562)-231 2424
Fax : (562)-231 3434
E-mail: mail@jl.cl
www.jl.cl

a exclusividade de sua exploração por 20 (vinte) anos. V - Remessa necessária e apelação providas por maioria." (grifos nossos)

TRF-2, AMS 2001.02.01.030421-6, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, DJU 10.05.2007.

"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE. 1 - A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição; 2 - A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 3 - **Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público;** 4 - Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio; 5 - Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas; 6 - A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vencidos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados; 7 - Recurso e remessa oficial tida como feita providos por maioria." (grifos nossos)

TRF-2, AC 2000.02.01.007453-0, 2ª Turma Especializada, Desembargador Guilherme Diefenthaler, DJU 26.05.2006.

"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)). I - O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui uma normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, enuncia normas de conteúdo programático, entrou em vigor no Brasil a partir de 01.01.2000 e depende de lei nacional para viabilizar sua execução, razão pela qual não poderá ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão. II - Conquanto careça de base legal, a postulada prorrogação por mais 5 (cinco) anos de patente concedida sob a égide da Lei nº 5.772-71, **se passasse de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, afrontaria a condição de res communis omnium**, por se tratar de termo pré-fixado na legislação revogada, na forma do artigo 6º, § 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. III - Honorários fixados no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV - Apelo provido para julgar procedente o pedido por maioria". (grifos nossos)

TRF-2, AC 2001.51.01.009212-4, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, DJU 08.05.2007.

No mesmo sentido da inaplicabilidade imediata de TRIPS, e da prorrogação oriunda do mesmo, pela primeira vez se diferenciou que seria o "**destinatário da norma**" em discussão, motivo pelo qual o Acordo não poderia ser auto-aplicável.

Outra teoria levantada pelo julgado é o do "**enriquecimento sem causa**" do titular que pleiteia a extensão. Nessa tese, tem-se a patente como a contraprestação da inovação trazida pelo inventor, de modo que a ponderação constitucional seria abalada com um lapso temporal maior de exclusividade.

"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).

I - 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. II - 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; 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. III - 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. IV - Apelo desprovido por maioria". (grifos nossos)

TRF-2, AC 2003.51.01.507298-7, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, julgado em 27.09.2005

2006 (11x3 em extensões) (30x15 acumulado)

Em imediata discrepância com o ano anterior, em 2006 a elaboração de julgados permitindo a extensão oriunda do Acordo TRIPS foi maciça, sem que, no entanto, houvesse unanimidade⁴, tendo havido apenas um julgamento em sentido contrário⁵.

Como exemplo, citamos os seguintes julgados:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACORDO TRIPS. 1. De acordo com o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". 2. Uma patente ainda em vigor na data de vigência da lei nova ainda não exauriu todos os seus efeitos, logo ainda não se consumou, sendo, por conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao novo prazo de vigência. Quisesse a lei nova que as patentes já concedidas mantivessem seu prazo anterior de concessão, teria feito menção expressa a isso, em suas disposições transitórias. 3. A LPI não tem o condão de repristinar patentes já extintas, mas tem sim o efeito de prorrogar as patentes já deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicação, cumprindo, dessa forma, a sua função de garantir maior proteção

4 Como exemplo, saliente-se a Remessa ex Ofício de nº 2000.51.01.000120-5, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, decisão por maioria, publicada no DJ em 13.11.2007.

5 Remessa ex Ofício de nº 2004.51.01.003757-6, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, decisão unânime, julgado em 25.04.2006, publicado no DJ em 13.11.2007.

aos direitos de propriedade industrial. 4. **O STF já fixou o entendimento de que o sistema constitucional brasileiro segue a teoria monista do direito internacional, em sua leitura moderada, segundo a qual o tratado ou convenção internacional integra o direito interno brasileiro, uma vez obedecido todo o trâmite necessário para sua aplicabilidade, no mesmo nível da lei ordinária.** Em tendo sido cumprido todo o ritual, o TRIPS passou a ter validade no país com a mesma hierarquia das leis ordinárias. 5. **Apelação provida por maioria**". (grifos nossos)

TRF-2, AC 2004.51.01.534808-0, 2ª Turma Especializada, Desembargadora Liliane Roriz, DJU DATA 21.05.2007.

"ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 5.772/71). PEDIDO DE EXTENSÃO DA VALIDADE DA PATENTE DE 15 PARA 20 ANOS, NOVO PRAZO PREVISTO PELA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 9.279/96). POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. - Trata-se de patente (privilegio de invenção) concedida sob a égide da Lei nº 5.772/71, tendo o depósito sido feito pelo inventor em 10/07/1987, estando prevista a validade por 15 anos, com expiração inicialmente prevista para 10/07/2002 (conforme Carta Patente nº PI 8703541-3, expedida em 30/04/1996, alusiva a "Processo de aplicação de película protetora", transferida em sua titularidade para a autora, em 19/8/97 - fls. 07 e 08 dos autos). - Pedido de extensão da validade de 15 para 20 anos, novo prazo previsto pelo artigo 40, da Lei 9.279/96 - a LPI, vigente a partir de 15/05/1997, tendo revogado o CPI. - **Em se tratando de patente que só cairia em domínio público em época em que já era aplicável o TRIPS, Acordo internacional sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (daí, entre nós, ser conhecido como ADPICs), é de ser estendido o prazo de proteção de quinze para vinte anos**, com fulcro no disposto nos artigos 33 e 70, § 3º do referido Acordo, que serviu de base para a extensão para vinte anos do prazo de validade das patentes, preconizado no já aludido artigo 40 da LPI. - Apelação e remessa a que se nega provimento, mantida a sentença recorrida".

TRF-2, AC 2000.51.01.003308-5, 1ª Turma Especializada, Desembargadora Maria Helena Nunes, DJU 12.03.2007.

2007⁶ (5x30 em extensões) (acumulado em 35x44)

No ano corrente, o posicionamento de todo o E. TRF-2 foi alterado. De forma abrupta, representando uma alteração de

⁶ Decisões em grau recursal julgando a impossibilidade de se aplicar a extensão de prazo de acordo com TRIPS: 2006.02.01.012340-2, 2001.51.01.531050-6, 2003.51.01.507299-9, 2003.51.01.510075-2; 2007.02.01.003250-4; 1999.02.01.050788-0; 2006.51.01.530354-8; 2000.51.01.001305-0; 2000.51.01.006606-6; 2003.51.01.505886-3; 2003.51.01.540180-6; 2004.51.01.520331-4; 2004.51.01.534588-1; 2005.51.01.507718-0; 2000.02.01.007453-0, 2000.02.01.020433-3; 2000.02.01.047950-4, 2002.51.01.507440-2, 2001.51.01.538716-3, 2004.51.01.534808-0, 2005.51.01.507117-7; 2005.51.01.512239-2; 2006.51.01.504598-5, 2006.51.01.530223-4, 2001.02.01.040021-7, 1999.51.01.063690-5, 2003.51.01.507422-4, 1999.51.01.007904-4, 2003.51.01.511623-1 e 2001.51.01.532043-3.

Decisões em grau recursal favoráveis à extensão do prazo de vigência de acordo com TRIPS: 2005.51.01.507229-7; 2004.02.01.002791-0; 2007.02.01.003573-6 e 2006.02.01.014475-2.

180º no direcionamento dos julgados, as duas turmas competentes ao julgamento das questões envolvendo propriedade industrial, hoje, não postergam a vigência das patentes ou modelos de utilidade com base no disposto no Acordo TRIPS.

Esta verdadeira revolução teve como fonte o julgamento pela Primeira Seção Especializada do Tribunal, órgão colegiado que reúne os integrantes das duas primeiras Turmas Especializadas, nos embargos infringentes opostos por AMERICAN CYANAMID COMPANY, autuado sob o nº 2000.02.01.007453-0, da relatoria da exma. Desembargadora Liliane do Espírito Santo Roriz.

Até o julgamento final do referido recurso, no ano corrente, com a composição dos colégios votantes originários, tínhamos que a 1ª Turma Especializada negava os pedidos de prorrogação por unanimidade, e a 2ª Turma Especializada concedia os pedidos de dilatação por maioria.

Os referidos embargos infringentes foram oriundos da decisão da 2ª Turma Especializada que, por maioria, reformou a sentença *a quo*, e não concedeu a dilatação requerida pela Apelada/Autora.

No início do julgamento, que foi objeto de alguns pedidos de vista resultantes na interrupção da deliberação, ainda com o órgão presidido pelo d. Des. Sérgio Feltrin, foi proposto que a decisão ali tomada servisse como fonte de modo a homogeneizar a conturbada jurisprudência do Tribunal.

Por haver inúmeras teses contrapostas acerca da matéria, os cinco ricos votos foram únicos e distintos entre si, e, como ainda não foi publicado o acórdão, insta destacar alguns pontos enfatizados pelos julgadores na sessão de julgamento:

A exma. Relatora Des. Liliane Roriz votou pelo provimento parcial dos embargos infringentes, salientando os seguintes pontos:

"Não há que se falar em ato jurídico perfeito, eis que as patentes estavam em vigor com o advento de TRIPS".

"TRIPS não faz lei às partes, mas apenas obrigação de legislar aos Estados-membros".

"Não pode ser concedida extensão de patente com o mero advento de TRIPS, mas, se estas ainda estavam em vigor com o advento da LPI, é cabível a extensão".

"A ação de extensão tem natureza constitutiva, pois a prorrogação não é automática".

Ato contínuo, O Des. André Fontes proferiu um voto ressaltando a ilegalidade e inconstitucionalidade da extensão pleiteada. Em sua decisão, o d. magistrado enfatizou que os titulares da patente já haviam recuperado seu investimento dentro do prazo legal dos quinze anos concedidos na égide da Lei 5.772/71, pois na época de desenvolvimento da tecnologia aquele era o prazo de exclusividade. Ademais, ainda devia ser observado o direito dos terceiros de boa-fé que, ao se prepararem para entrar no mercado, tiveram a surpresa de se verem 'ameaçados' pelo antigo/atuado titular da patente.

Posteriormente, a Des. Maria Helena Cisne declarou ser necessário um melhor estudo do caso para proferir seu voto, e pediu vista, seguida no pedido pelos demais Desembargadores Messod e Abel Gomes.

A sessão de julgamentos foi interrompida e reiniciada no dia 30.08.2007.

O voto da Des. Maria Helena Cisne teve como principal escopo os seguintes termos:

* "O artigo 65 de Trips determinou a aplicação do acordo apenas em 1996, para todos os membros".

* "a interpretação da legislação deve ser feita tendo em vista a economia e o interesse nacional".

- * "com o advento de Trips os investimentos das multinacionais diminuíram no Brasil, e aumentou a remessa de royalties"
- * "há ato jurídico perfeito na concessão de uma patente"
- * "deve ser respeitado a expectativa de direito de terceiros para utilizarem do objeto patenteado no prazo prescrito"
- * "Trips é norma dirigida ao Estado e não às partes privadas"
- * "A OMC não exige que os países a notifiquem para fazer uso dos prazos de aplicação diferenciada do tratado"

"estender patente sem previsão legal implica lançar o Brasil de volta à idade média".

Seguindo a orientação da Des. Maria Helena Cisne, o voto do Des. Abel Gomes negou provimento aos embargos infringentes, tendo sido consignados os seguintes trechos:

- * "a prorrogação do prazo das patentes implica em violação ao artigo 170 da Constituição, pois afronta a livre concorrência"
- * "O Brasil teria de se manifestar formalmente, se quisesse renunciar ao direito de postergar a aplicação, e não o contrário"
- * "A edição da LPI não exauriu o bojo de TRIPS, e, portanto, não houve renúncia ou abdicação com a edição da lei"
- * "Não há procedência na argumentação de lei posterior 'mais benéfica' pois os consumidores e concorrentes são prejudicados".

Por último, seguindo a orientação da Relatora, o Des. Mesod Azulay deu parcial provimento aos embargos infringentes, pois, ao seu ver:

- * "A LPI implica em renúncia tácita ao direito de postergar a aplicação de Trips";
- * "Não há ato jurídico perfeito ou direito adquirido";
- * "direitos reais são sujeitos à imediata aplicação de lei nova"

Portanto, por maioria (3x2), a primeira Seção Especializada do TRF-2 decidiu pela inaplicabilidade imediata da prorrogação do prazo de vigência das patentes instituídas pelo Acordo TRIPS.

Exatamente tendo em vista a decisão da Seção Especializada, na primeira sessão de julgamentos da 2ª Turma Especializada (em 25.09.2007), que, anteriormente ao julgamento dos Embargos Infringentes acima referidos, concedia a extensão dos

cinco anos de TRIPS, a Des. Liliane Roriz reviu seu posicionamento e não determinou a prorrogação do prazo de vigência com base no Acordo TRIPS.

Como exemplo da importante mudança de posicionamento, destacamos julgado deste ano, anterior a decisão da primeira seção, na qual a 2ª Turma Especializada, por maioria, determinou a prorrogação do prazo de vigência:

"PROCESSO CIVIL. PATENTE DE INVENÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACORDO TRIPS. 1. De acordo com o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". 2. Uma patente ainda em vigor na data de vigência da lei nova ainda não exauriu todos os seus efeitos, logo ainda não se consumou, sendo, por conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao novo prazo de vigência. Quisesse a lei nova que as patentes já concedidas mantivessem seu prazo anterior de concessão, teria feito menção expressa a isso, em suas disposições transitórias. 3. A LPI não tem o condão de repristinar patentes já extintas, mas tem sim o efeito de prorrogar as patentes já deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicação, cumprindo, dessa forma, a sua função de garantir maior proteção aos direitos de propriedade industrial. 5. Apelação improvida por maioria".

TRF-2, AC 2005.51.01.507229-7, 2ª Turma Especializada, Desembargadora Liliane Roriz, DJU 02.05.2007.

Tal alteração - e consolidação - de entendimento se deu nos autos da Apelação Cível 2005.51.01.507718-0, Apelante INPI, Apelado MCDERMOTT TECHNOLOGY INC cujo acórdão ainda não foi publicado, tendo o recurso da autarquia federal sido provido para manter o prazo de vigência das patentes concedidas por quinze anos da data de seus depósitos.

Não obstante, insta colacionar alguns dos julgamentos do ano de 2007, os quais representaram a corrente vigente e, hoje, quase unânime do E. TRF-2:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE DE INVENÇÃO DE QUINZE PARA VINTE ANOS EM RAZÃO DO ADVENTO DO TRIPS - IMPOSSIBILIDADE - PATENTE DE INVENÇÃO CONCEDIDA EM 30/08/1994 - **APLICAÇÃO DO ART. 235 DA LEI 9279/96 QUE ASSEGUROU O PRAZO EM CURSO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 5772/71 - ATO JURÍDICO PERFEITO - MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA CONCEDIDA POR QUINZE ANOS.** 1- Recurso de apelação, no qual se discute a extensão do prazo de vigência da patente de invenção PI 8905263, de quinze para vinte anos, em razão do advento do TRIPS (Trade Related Aspects of the Intellec-

QUEVEDO & PONCE ESTUDIO JURIDICO

Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16

Teléfonos: (593) 2 2986-570 / (593) 2 2986-575 – **Fax:** (593) 2 2986-579 / (593) 2 2986-580

WEB: <http://www.quevedo-ponce.com> – **Correo E.:** quepon@quevedo-ponce.com

Apartado 17-01-600
QUITO – ECUADOR

tual Property Rights), em português chamado de Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPICs) e da nova Lei de Propriedade Industrial; 2- A patente de invenção PI 8905263-3 foi concedida em 30/08/1994, sob a égide da Lei 5.772/71, pelo prazo de quinze anos (depósito: 17/10/1989 - vigência: 17/10/2004); 3- Aplicação do artigo 235 da Lei 9.279/96 que assegurou o prazo da patente em curso concedido na vigência da Lei 5.772/71. 4- **Remessa necessária e apelação conhecidas e providas por unanimidade.**"

TRF-2, AC 2003.51.01.507299-9, 1ª Turma Especializada, Desembargador Aluísio Mendes, DJU 26.09.2007.

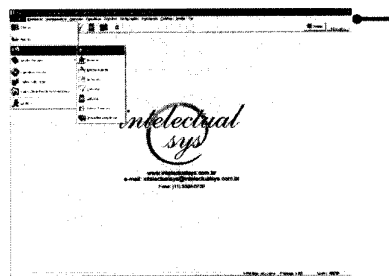
"DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS). EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS. I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. **Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.** II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, **a inaplicabilidade temporária (pelo**

prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual. Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que **a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese.** III - **O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo Plurilateral.** Assim, acertada a decisão administrativa, proferida no âmbito do INPI, ao indeferir o requerimento feito pela Autora/ Apelada para conseguir o seu intento. IV - Desse modo, o disposto no artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa redação: "No caso dos direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a registro, permitir-se-á que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na data de aplicação do presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a proteção maior que se preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova". Ou seja: a regra aí prevista somente será aplicável a partir de janeiro de 2000. De qualquer forma, o pedido de proteção da Apelada não estava pendente em janeiro de 2000, posto que já havia sido concedido em 30.07.1996. V - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, invertendo-se a condenação na verba de sucumbência, e excluir a

*intellectual
sys*

SOLUÇÃO COMPLETA PRA GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

sistema@intellectualsys.com.br
(11) 5594-5709



Intellectual Sys Sistema de Gerenciamento para Propriedade Industrial e Intelectual

Menu: Cadastros, Movimentos, Processamentos, Financeiro, Formulários, Consultas, Configurações, Manutenção, Excluídos, Janelas, Sair

Funcionalidades:

- Cadastros:**
 - Marcas;
 - Patentes;
 - Softwares;
 - Contratos;
 - Dir. Autorais;
 - Jurídicos;
 - Ind. Geográf.;
 - Nomes Comls.
- Movimentos:**
 - E-mails e cartas.
- Processamentos:**
 - O.S's;
 - N.F.'s e Recibos;
 - Contas a Receber;
 - Contas a Pagar;
 - Fluxo de Caixa.
- Financeiro:**
 - Pesquiza em RPI;
 - Jucesp;
 - Teste de Colidências.
- Formulários:**
 - Formulários INPI;
 - Cadastro Automático.
- Consultas:**
 - Colidências;
 - Leitura RPI's;
 - Prorrogações;
 - Anuldaes;
 - Base Livre.
- Configurações:**
 - Relatórios, cartas e e-mails configuráveis;
 - Permissões de Usuários;
 - Botões de acesso rápido.

Obtenha mais informações acessando nosso site: www.intellectualsys.com.br

condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé. VI - Apelação e Remessa Oficial conhecidas e providas por unanimidade." (grifos nossos)

TRF-2, AC 2003.51.01.510075-2, 1ª Turma Especializada, Desembargador Guilherme Calmon, DJU 14.06.2007.

"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 POR 'TRIPS'. 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 - Apelação provida por unanimidade". (grifos nossos)

TRF-2, AC 2001.51.01.531050-6, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, DJU DATA 21.09.2007.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO DE EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE. INÍCIO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS DO TRIPS. ESGOTAMENTO DO CONTEÚDO DA DEMANDA. IM-

POSSIBILIDADE. AGRAVO DO INPI PROVIDO. - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INPI em face do deferimento de antecipação de tutela, prorrogando de 15 para 20 anos o prazo de validade de patente, quando o depósito e a concessão se deram sob a égide do CPI (Lei 5.772/71). - O Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil, **mas a aplicabilidade de tais normas ficou postergada para 01/01/2000, por se enquadrar como país em desenvolvimento, tratando-se de direito do país, não sujeito a renúncia tácita** (art. 65.2, do Acordo). - O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo Plurilateral. - O disposto no artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa redação: "No caso dos direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a registro, permitir-se-á que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na data de aplicação do presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a proteção maior que se preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova". Assim, a regra aí prevista somente será aplicável a partir de janeiro de 2000. **De qualquer forma, o pedido de proteção da Apelante não estava pendente em janeiro de 2000, posto que a patente em tela já havia sido concedida em 31/12/1996, motivo pelo qual se lhe aplica a regra do art. 235, da Lei 9.279/96.** - Impossibilidade de esgotamento em antecipação de tutela de toda a matéria de mérito da demanda. - Recurso a que se dá provimento por unanimidade". (grifos nossos)

TRF-2, AI 2006.02.01.012340-2, 1ª Turma Especializada, Desembargadora Márcia Helena Nunes, DJU 01.10.2007.

Por último vale destacar que, em julgado unânime da lavra do Desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 1ª Turma Especializada do TRF-2, nos autos da Apelação Cível 2006.51.01.530354-8, publicado no dia 05 de outubro de 2007, foi espancada a tese da imediata aplicação do acordo TRIPS:

"Não se pode confundir vigência com eficácia (ou aplicabilidade), tal como se percebe nitidamente em termos de normas jurídicas constantes do texto da Constituição Federal de 1988, e de outros textos legislativos infraconstitucionais que não são auto-aplicáveis. Nesse sentido, a classificação das normas constitucionais, tal como elaborada por JOSÉ AFONSO DA SILVA, é bastante oportuna para explicar a distinção entre vigência e aplicabilidade da norma.



desde 1958

CENTRAL DE ATENDIMENTO: TEL.: (011) 5584-0933 FAX: (011) 5581-3858

RUA LUÍS GÓIS, 1296 - SÃO PAULO - SP - CEP 04043-150

Home Page: <http://www.sulamericamarcas.com.br> E-mail: marketing@sulamericamarcas.com.br

Filiais: Rio de Janeiro / Curitiba

BRASIL E EXTERIOR

MARCAS
PATENTES
DIREITOS AUTORAIS
SOFTWARE
DESENHO INDUSTRIAL
CONTRATOS
NOME EMPRESARIAL
ASSESSORIA JURÍDICA
PESQUISAS

Conforme consta dos documentos apresentados pelo INPI, em caso análogo, fica claro que o Brasil exerce o direito previsto no artigo 65.2 do Acordo Plurilateral, adiando, pois, o período para a aplicabilidade dos preceitos do Acordo, pelo prazo de quatro anos a partir de 01º de janeiro de 1996. "O governo brasileiro entende que o supracitado período de transição foi automaticamente concedido a todos os países em desenvolvimento membros da WTO, independentemente de qualquer comunicação formal nesse sentido. Esse entendimento foi confirmado pelo Secretariado numa resposta dada por escrito, datada de 14 de março de 1996, a uma carta que essa Missão enviou ao mesmo sobre tal questão, em 07 de março de 1996." (pronunciamento do INPI à fl. 174 dos autos registrados sob o nº 98.0009653-1). A posição do governo brasileiro acerca do assunto se mostra clara diante do teor do ofício nº 65 DPC-MRE/PEXT (fls. 176/181), no sentido do exercício do direito por parte do Brasil em adiar o prazo para a aplicabilidade das normas do Acordo plurilateral mencionado". (grifos nossos)

Outrossim, temos que o TRF-2, após muita oscilação nas orientações adotadas à hermenêutica aplicável, no ano corrente, finalmente, adotou a posição defendida pela Autarquia Federal, havendo estabelecido firme posicionamento contra a possibilidade de se aplicar o Acordo TRIPS diretamente e, consequentemente, ampliar o prazo de proteção dos direitos de propriedade industrial.

Posteriormente ao primeiro julgado na Seção especializada, nos autos dos Embargos Infringentes de nº 2001.51.01.538716-3 e 2004.51.01.534808-0, com composição distinta, novamente chegou a mesma conclusão sobre a impossibilidade de se estender o prazo patentário, em acórdãos publicados no dia 14.12.2007

2008⁷ (0x6 em extensões) (acumulado em 35x50)

Os primeiros julgados publicados no ano de 2008 seguiram a tendência dominante do ano sucedido, confirmando as teses do INPI:

Não se podem invocar preceitos do TRIPS para embasar supostos direitos individuais adquiridos, já que se trata de um Acordo com recomendações para os Estados signatários virem a estabelecer regras em sua legislação interna, bem como não há preceito no TRIPS específico acerca de prazo de validade de patentes de modelos de utilidade.

TRF-2, AC 2003.51.01.518411-0, 1ª Turma Especializada, Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, DJU 31.01.2008.

O Acordo TRIPS faz certo que suas normas não geram obrigações relativas a atos ocorridos antes da data de aplicação para o respectivo Membro, consoante a regra do art. 70.1, e nessa categoria estão as patentes concedidas anteriormente à data de aplicação do acordo. E, no Brasil, o acordo não poderia ser aplicável antes da edição da LPI

TRF-2, AC 2005.51.01.524615-9, 1ª Turma Especializada, Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, DJU 10.04.2008.

⁷ Decisões em grau recursal julgando a impossibilidade de se aplicar a extensão de prazo de acordo com TRIPS: 2003.51.01.518411-0, 2005.51.01.524615-9, 2003.51.01.504087-1, 2003.51.01.507022-0, 2004.51.01.520959-6 e 2004.51.01.527600-7.

As patentes PI 8603177, com depósito em 08/07/1986 e expedição em 27/08/1991 e PI 8705390-0, com depósito em 22/01/1987 e expedição em 26/04/1994, foram concedidas na vigência da Lei 5.772/71, pelo prazo de 15 (quinze) anos. Trata-se de direito já constituído sob a égide da legislação anterior, e expectativa de direito para terceiros, potenciais concorrentes, e, consequentemente, para o público consumidor que deve também ser levado em conta quando se pretende interpretar, extensivamente, normas em seu detrimento, devendo ser mantido o prazo de vigência de quinze anos para as patentes PI 8603177 e PI 8705390-0;

TRF-2, AC 2003.51.01.504087-1, 1ª Turma Especializada, Desembargador Federal Abel Gomes, DJU 18.04.2008.

Conclusão quanto à situação corrente da jurisprudência do TRF da 2ª. região

Portanto, a tese predominante hoje no TRF-2 tem como escopo os seguintes fundamentos:

- 1) "ato jurídico perfeito na concessão da patente sob a égide da lei antiga";
- 2) "a renúncia é que deveria ter sido expressa", "A edição da LPI não exauriu o bojo de TRIPS, e, portanto, não houve renúncia ou abdicação com a edição da lei";
- 3) "direito adquirido ao domínio público pela sociedade" ou "expectativa de direito ao domínio público por terceiros";
- 4) "incompetência do Poder Legislativo em editar norma que subtrai o domínio público";
- 5) "o destinatário da norma não é o sujeito particular, mas o Estado Membro";
- 6) "Enriquecimento sem causa do titular dos privilégios";
- 7) "a interpretação da legislação deve ser feita tendo em vista a economia e o interesse nacional", "com o advento de Trips os investimentos das multinacionais diminuíram no Brasil, e aumentou a remessa de royalties";
- 8) "não há lei que determina a extensão dos prazos";
- 9) "a prorrogação do prazo das patentes implica em violação ao artigo 170 da Constituição, pois afronta a livre concorrência";
- 10) "Não há procedência na argumentação de lei posterior' mais benéfica' pois os consumidores e concorrentes são prejudicados".

Noutro diapasão, a tese – hoje minoritária – que coaduna com a aplicação imediata de TRIPS é embasada nos seguintes argumentos:

- 1) "o direito do artigo 65 não é potestativo";
- 2) "houve a renúncia tácita do Brasil na aplicação dos prazos de postergação";
- 3) "ainda que não tenha havido a renúncia, o Estado brasileiro demonstrou o animus de não fazer uso das prerrogativas" ou "faculdade dispensada";
- 4) "TRIPS deve ser tido como aplicação de lei mais benéfica. ■