

Demandas Tangenciando Pedidos de Patentes (De Substâncias Químicas) anteriores a 1995

Pedro Marcos Nunes Barbosa

No judiciário Federal da 2ª Região, há dezenas de processos¹ em que os titulares de pedidos de patentes, depositadas antes de 1995, cujo objeto engloba substâncias químicas, visam anular o ato administrativo do INPI que indeferiu a análise de mérito da tecnologia.

Alguns dos fundamentos suscitados tangenciam a questão da época do exame do pedido, que teria ocorrido após a vigência do Acordo TRIPs, e, em alguns casos, após o advento da Lei 9.279/96

Nesse sentido, as empresas-autoras consignam a existência de um julgado do Supremo Tribunal Federal no qual foi averbado: "Fato de ter sido o depósito feito à luz de legislação permissiva, não gera direito adquirido à obtenção da patente, a qual sujeita-se a Lei vigente à data de sua concessão"².

Segundo os Demandantes, o julgado do STF é inspirado no Princípio Geral do Direito "tempus regit actum", segundo o qual os atos são regidos pela Lei vigente ao seu exercício.

Portanto, embasando-se na inteligência de uma corrente jurisprudencial³ na qual TRIPs seria plenamente aplicável desde 01.01.1995, o escopo dos pedidos de privilégio não seriam mais obstados pelo disposto no artigo 9º da Lei 5.772/71⁴.

Não obstante, um segundo argumento levantado cinge-se à impossibilidade jurídica de aplicar Lei posterior mais gravosa, uma vez que a Medida Provisória nº 2006, de 14.12.1999, teria alterado o dispositivo do artigo 229, da Lei 9.279/96, em prejuízo dos preteritos ao privilégio.

Há de se registrar a existência de precedentes que embasam a tese dos titulares de tecnologia. Nesse sentido:

"Fixado isto, e considerando que a regra do efeito imediato e geral de uma norma justamente exprime a vontade de atuar "no momento mesmo em que se torna obrigatória", estendendo-se "mesmo àquelas posições e àquelas relações jurídicas estabelecidas antes da sua promulgação", era de rigor que o Instituto Apelado, por ocasião do exame e/ou reexame do pedido de privilégio de patente, houvesse observado os ditames legais previstos no Acordo TRIPs c/c com a Lei 9.279/96"

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2001.51.01.531698-3, 4ª Turma, Rel. Des. Rogério Vieira de Carvalho, decisão unânime, DJ 18.03.2004.

"A propositura de ação declaratória configura-se adequada ao presente caso, em função de a autora buscar afastar dúvida a respeito da aplicação do art. 9º, "b" e "d" do antigo Código de Propriedade Industrial;

- Tal dúvida, além de ser atual, objetiva e jurídica, acarreta a possibilidade de um prejuízo para a autora ora apelada, já que deve estar ciente de ser a sua invenção;

- O INPI-apelante reconheceu o pedido feito pela parte autora, de forma expressa, alterando sua posição quanto ao pedido de patente efetuado,

¹ Como exemplo, ressaltamos os seguintes casos: 2005.51.01.519828-1 e 200202010310579.

² Recurso Extraordinário de nº 93721, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ do dia 16.04.1982.

³ Essa corrente foi predominante até 2007, quando a tendência se inverteu drasticamente. Como exemplo dos julgados que entendem pela aplicabilidade direta de TRIPs, exemplificamos: 2005.51.01.507229-7; 2004.02.01.002791-0; 2007.02.01.003573-6 e 2006.02.01.014475-2, todos originários do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

⁴ Art. 9º Não são privilegiáveis: a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração; b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressaltando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação; c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;

CAMELIER

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direitos de Autor
- Softwares
- Contratos
- Nomes de Domínio
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial

Alameda dos Guainumbis, 571 - São Paulo - SP - Brasil - 04067-001

Tel./Fax: + 55 11 5071-7124

camelier@camelier.com.br ■ www.camelier.com.br

CORRAL & ROSALES

ABOGADOS

Robles 653 y Av. Amazonas Phone: (593-2) 254-4144

Edificio Proinco Galisto, Piso 12 Fax: (593-2) 250-3743

P.O. Box 17-03-176

Quito-Ecuador

E-mail: mceciliar@corralrosales.com

www.corralrosales.com

concluindo, em seu parecer, que não incidiria a proibição prevista no antigo CPI”

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 96.02.37791-7, 6ª Turma, Rel. Des. Poul Erik Dyrland, decisão unânime, DJ 18.06.2003.

Nessa ótica, o Legislador agravou-lhes o direito de optar pelo procedimento pipeline ou continuar nos trâmites normais, determinado a escolha pela primeira opção.

Destarte, outro Princípio Geral do Direito fora violado pela Autarquia Federal: o da irretroatividade da Lei prejudicial.

Em sentido diametralmente contrário, o INPI alega que, independentemente da hermenêutica aplicada, o Acordo TRIPS não trouxe direitos individuais; que em nenhum momento os pedidos indeferidos eram sujeitos à tutela patentária; e que os litigantes não fizeram uso da faculdade legal inserta no artigo 229 da Lei 9.279/96.

Em que pesem os aparentemente robustos argumentos que tratam de direito adquirido, Lei em vigor à época do exame, e irretroatividade de Lei mais gravosa, a jurisprudência oscilou e hoje é consolidada no sentido de não dar provimento à espécie de pleito aqui evidenciada.

Senão vejamos:

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

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2001.51.01.538718-7, 6ª Turma Especializada, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, julgado em 17.11.2004.

“Se o procedimento administrativo para obtenção de patente foi protocolizado sob a égide do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772-71) cujo objeto encontrava óbice no artigo 9º, alíneas b e c do mencionado Código da Propriedade Industrial, não tendo o seu depositante utilizado do prazo insculpido no artigo 230 da Lei 9279-96, legal é o ato administrativo que indeferiu o privilégio requerido”. (Grifos nossos).

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2002.51.01.507755-5, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, publicado em 13.03.2007.

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

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2001.02.01.035647-2, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Messod Azulay, decisão unânime, julgado em 27.09.2005.

“Se o procedimento administrativo para obtenção de patente foi protocolizado sob a égide do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772-71), cujo objeto encontrava óbice no artigo 9º, alíneas b e c do mencionado Código da Propriedade Industrial, não tendo o seu depositante utilizado do prazo insculpido no artigo 230 da Lei 9279/96, legal é o ato administrativo que indeferiu o privilégio requerido”. (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2005.51.01.519679-0, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 18.12.2007.

“Inexistência de direito adquirido, invocado pela Apelante, se de um lado não obteria a patente se examinada ao tempo de seu depósito, segundo a regra proibitiva do CPI e, de outro, nem se valeu da prerrogativa criada pela LPI, dando a entender não poder suprir as condições previstas nos já aludidos artigos 230 e 231”. (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2006.51.01.530495-4, 1ª Turma Especializada, JC

Av. Paulista 1294, 16º
01310-915 - São Paulo/SP - Brasil
Tel.: (55-11) 3372-3766
Fax: (55 11) 3372-3767/68/69
mail@daviddonascimento.com.br
www.daviddonascimento.com.br



PROPRIEDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 12.12.2007

"Dessa forma, os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI tinham a obrigação de se adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231, da LPI, conforme a hipótese. Quem não exerceu tal faculdade caiu na regra da Medida Provisória nº 2.014-10, posteriormente convertida na Lei nº 10.196/2001, que dispunha que os pedidos relativos aos titulares que não se adaptassem, na forma dos artigos supra-mencionados, seriam considerados indeferidos ex lege, para todos os efeitos" (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2005.51.01.524754-1, 2ª Turma Especializada, Dês Liliane Roriz, decisão unânime, publicado em 25.01.2008

"Advindo a LPI (Lei 9.279/96), a alternativa para a patenteabilidade seria o atendimento ao disposto nos artigos 229, 230 e 231, via de que não se valeu a depositante, já que não abandonou o primeiro pedido para fazer outro requerimento tipo "pipeline", no prazo e nas condições previstas". (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2005.51.01.519680-6, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 14.12.2007

"Quem não exerceu tal faculdade caiu na regra da Medida Provisória nº 2.014-10, posteriormente convertida na Lei nº 10.196/2001, que dispunha que os pedidos relativos aos titulares que não se adaptassem, na forma dos artigos supra-mencionados, seriam considerados indeferidos ex lege, para todos os efeitos" (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2005.51.01.519385-4, 2ª Turma Especializada, Dês Liliane Roriz, decisão unânime, publicado em 25.01.2008.

"Para que alcançasse a proteção pretendida, o requerimento de patente depositado em 1993, referente a produtos não privilegiáveis à época, dependia do cumprimento da exigência do artigo 230 da Lei n.º 9.279-96, qual seja, o depósito de procedimento de revalidação condicionada de paten-

te estrangeira (pipeline) no prazo de 1 (um) ano contado da publicação do mencionado diploma." (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2005.51.01.51909-1, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, publicado em 11.12.2007.

"Invocação do TRIPS que, em verdade, não protege a Apelante, pois o art. 70.I dispõe: "Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro. *Inexistência de direito adquirido, invocado pela Apelante, se de um lado não obteria a patente se examinada ao tempo de seu depósito, segundo a regra proibitiva do CPI e, de outro, nem se valeu da prerrogativa criada pela LPI*, dando a entender não poder suprir as condições previstas nos já aludidos artigos 230 e 231". (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2005.51.01.519773-2, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 11.03.2008.

"Desta forma, em que pesem os argumentos desenvolvidos pela Apelante, em nada foram abalados os fundamentos da sentença, quer pelo que acima foi aludido, quer porque a alteração da Lei 9.279/96, primeiro pela MP 2006 e, depois, pela MP 2014-3/2000, depois convertida na Lei nº 10.196/2001, não alterou a situação nem prejudicou nenhum suposto direito da apelante bem como porque o invocado Acordo TRIPS – Acordo de natureza comercial e, se entendido como Tratado, tendo a natureza contratual entre os Países-Membros que o aprovaram, determinando que venham a legislar para ocorrer a internalização de suas regras, de forma que, por necessitar de regulamentação, não cria direitos diretamente em face de particulares, não sendo, no que diz respeito à hipótese em exame, auto-aplicável, como bem coloca a dita sentença recorrida, de forma alguma beneficiando a Apelante, ao contrário do que a mesma pretende". (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2005.51.01.519897-9, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 02.04.2008.



MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.
Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Jaime Eduardo Delgado
Clemencia Delgado
Patricia Delgado
Jimena Delgado

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
Email: mdeabogados@cable.net.co
mdelawof@cable.net.co
Website: mde@mdelaw.com

➤ "Dessa forma, os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI tinham a obrigação de se adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231, da LPI, conforme a hipótese. Quem não exerceu tal faculdade caiu na regra da Medida Provisória nº 2.014-10". (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2005.51.01.519828-1, 2ª Turma Especializada, Dês Liliane Roriz, decisão unânime, publicado em 09.05.2008.

"Assim, no caso concreto, conclui-se que o **impe-trante não fez uso da prerrogativa que lhe era conferida pe-los artigos 230 e 231**, no sentido de reivindicar, dentro do prazo de 01 (um) ano e através de instrumento específico, a proteção a substâncias, matérias, ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, sendo aplicável, **portanto, em razão de expresse co-mando, a norma prevista no artigo 229, da nova LPI**" (grifos nossos)

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação em Mandado de Segurança de nº 2002.02.01.020942-0, 1ª Turma

Especializada, Rel. JC Aluísio Castro Mendes, decisão unânime, publicado em 30.06.2008.

"Os dispositivos de transição previstos na LPI vie-ram condicionar o deferimento dos pedidos em an-damento às normas contidas nos arts. 230 e 231 e, a despeito do termo utilizado – poderá –, **a natureza das exigências feitas tinham conotação de ônus** e não de uma faculdade".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível de nº 2004.51.01.534725-7, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Leo-nardo Tavares, decisão unânime, publicado em 30.09.2008.

Com o transcurso dos anos, dos julgamentos de segunda instância já publicados, a grande maioria não amparou as pretensões dos Autores.

Portanto, temos que a jurisprudência hodierna, na linha do axioma segundo o qual o "Direito não socorre aos que dormem", não contempla a patente-abilidade dos depósitos anteriores a 1995 que não se valeram do instituto pipeline. ■



tinoco soares & filho ltda.

marcas e patentes no brasil e exterior

José Carlos Tinoco Soares
José Carlos Tinoco Soares Junior

FILIAL:

20071-000 - Rio de Janeiro - RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - sala 514

Fone: (0xx21) 2253-0944

Fax (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>

E-mail: tinoco@tinoco.com.br

MATRIZ:

04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995

Tels.: (0xx11) 5084-5330 / 5084-5331

5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613

Fax (0xx11) 5084-5334

(0xx11) 5084-5337

Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)



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

**ASPI inaugura Biblioteca
Sebastião Silveira**



Confraternização ASPI 2008



SUMÁRIO

┌ Editorial:	
• Palavra do Presidente - Clovis Silveira	02
┌ Agenda:	
• Agenda Cultural - Congresso Internacional – ASPI.....	03
┌ Eventos:	
• Fotos da inauguração da Biblioteca Sebastião Silveira.....	04
┌ Internacional:	
• Enquanto isso... - Benny Spiewak	05
┌ Artigos:	
• Demandas Tangenciando Pedidos de Patentes - Pedro Marcos Nunes Barbosa.....	07
• Projeto de Lei nº 1.893/2007 e a Possível Aplicação de Contramedidas sobre Direitos de Propriedade Intelectual por Descumprimento de Decisões Proferidas no Âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC - André Zonaro Giachetta	12
┌ Jurisprudência:	
• Jurisprudência dos Tribunais - André Zonaro Giachetta.....	17
• Jurisprudência Administrativa - Luiz Ricardo Marinello	23