

LUIZ FILIPE COUTO DUTRA

**PRORROGAÇÃO DE PATENTES:
A MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ**

Monografia apresentada como requisito para conclusão do Curso de Bacharel em Direito do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB.

Orientadora: Prof^a. Dra. Neide Teresinha Malard

**BRASÍLIA - DF
2010**

À minha querida e inspiradora família, por toda dedicação, carinho e suporte.

À Laís, pelo incondicional apoio.

Ao amigo Guilherme Chaves, que tanto me ajudou na realização deste trabalho. Sua paciência e dedicação serão sempre lembradas.

Agradeço a todos que contribuíram para a confecção deste trabalho, desde os primeiros mestres à professora Neide Malard, pela dedicação e paciência na arte de ensinar.

"O preconceito é uma opinião sem julgamento. Assim, em toda terra inspiram-se às crianças todas as opiniões que se desejam antes que elas as possam julgar."

François-Marie Arouet, Voltaire

RESUMO

O presente trabalho monográfico visa o estudo de caso referente à propriedade intelectual, mais especificamente, quanto à possibilidade de prorrogação do prazo de validade de patentes, com base no Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio Internacional - ADPIC, ou TRIPS. Dá-se o enfoque na mudança de posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no que tange à prorrogação do tempo de proteção de quinze para vinte anos. O presente estudo visa analisar os argumentos utilizados pela Turma quando da concessão da prorrogação e, posteriormente, na negação da prorrogação, analisando, por fim, as conseqüências de tal mudança na visão do Direito Econômico.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual, Acordo TRIPS, patentes, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, prorrogação, entendimento, Superior Tribunal de Justiça - STJ.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
1 O DIREITO DE PATENTES.....	11
1.1 Conceito	11
1.1.1 <i>Fundamentos econômicos</i>	11
1.1.2 <i>Fundamentos constitucionais</i>	13
1.2 O objeto da patente.....	14
1.2.1 <i>O requisito da novidade</i>	16
1.2.2 <i>O requisito da atividade inventiva</i>	16
1.2.3 <i>O requisito da aplicação industrial</i>	17
1.3 Direitos conferidos ao titular da patente	18
1.3.1 <i>O direito à titularidade</i>	18
1.3.2 <i>O direito a manter o invento em segredo</i>	18
1.3.3 <i>O direito de exclusividade</i>	19
1.4 Prazo de vigência das patentes	20
1.5 As licenças compulsórias	22
2 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O ACORDO TRIPS	25
2.1 A vinculação dos direitos de propriedade intelectual com o comércio internacional.....	25
2.2 A proteção internacional da propriedade intelectual.....	26
2.2.1 <i>As convenções de Paris e de Berna</i>	26
2.2.2 <i>Organização Mundial da Propriedade Intelectual</i>	28
2.3 O acordo TRIPS.....	29
2.3.1 <i>Objetivos do TRIPS</i>	30
2.3.2 <i>Princípios gerais do TRIPS</i>	31
2.3.2.1 <i>Os padrões mínimos de proteção</i>	31
2.3.2.2 <i>A não aplicabilidade imediata do Acordo</i>	31
2.3.2.3 <i>O compromisso único</i>	32
2.3.3 <i>Aplicação temporal</i>	33
2.3.4 <i>Aplicação interna</i>	35
3 A RECEPÇÃO DO TRIPS PELO BRASIL: POSIÇÃO DO STJ	38
3.1 O antigo posicionamento do STJ.....	38
3.1.1 <i>Recurso Especial nº 661.536/RJ</i>	38
3.1.1.1 <i>O voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito</i>	40
3.1.1.2 <i>O voto da Ministra Nancy Andrighi</i>	40
3.1.2 <i>Recurso Especial nº 667.025/RJ</i>	41
3.1.2.1 <i>O voto do Ministro Castro Filho</i>	42
3.1.2.2 <i>O voto do Ministro Humberto Gomes de Barros</i>	43

3.2	O novo posicionamento da Terceira Turma do STJ	43
3.2.1	<i>Recurso Especial nº 960.728/RJ</i>	43
3.2.1.1	O voto da Ministra Nancy Andrichi	44
3.2.1.2	O voto do Ministro Ari Pargendler	49
3.3	A mudança de orientação do STJ	49
3.4	O caso do BINA	53
CONCLUSÃO		59
REFERÊNCIAS		62

INTRODUÇÃO

O atual estágio de desenvolvimento econômico e social do mundo deve-se basicamente aos avanços tecnológicos desenvolvidos pela humanidade. Desde os primórdios, aquele que concentrou a técnica e o conhecimento esteve mais propenso à sobrevivência em um mundo cada vez mais desafiador para a existência da vida.

A partir da evolução do modelo econômico, surgido na Idade Moderna e persistindo até os dias atuais, o acúmulo de técnicas adquiriu valor pecuniário, dando aos seus detentores a possibilidade de explorá-las.

Assim, nesta nova era capitalista, a riqueza passou a ser determinada por algo além dos ativos físicos, vale dizer, os ativos intangíveis também adquiriram valor. Visando a manutenção de sua posição de vantagem em relação à concorrência, empresas passaram a investir em pesquisa e desenvolvimento.

Nesta esteira, surgiu o direito sobre a propriedade intelectual, cujo objetivo principal era o de estimular as pesquisas, e o conseqüente desenvolvimento tecnológico, remunerando seus criadores pelo tempo e investimento despendidos na elaboração da técnica. Para tanto, concedeu-se ao inventor o privilégio de um período em que poderá explorar sua invenção com exclusividade.

A questão da exclusividade na exploração econômica do invento, todavia, trouxe outra questão para a avaliação da doutrina e da jurisprudência: o prazo que seria concedido ao inventor para explorar seu invento exclusivamente.

No desenvolvimento desse trabalho, insere-se a abordagem da questão da prorrogação de patentes à luz da legislação pátria, bem como do acordo celebrado entre diversos países, no âmbito da Organização Mundial de Comércio, com o escopo de promover uma efetiva proteção da propriedade intelectual.

O primeiro capítulo da monografia aborda o conceito de Patente, seu embasamento e tratamento jurídico, para, na sequência, examinar o instituto da patente no âmbito da legislação interna.

O segundo capítulo aborda a evolução histórica da proteção internacional de patentes, incluindo a evolução das normas de proteção no âmbito da Organização Mundial de Comércio – OMC, por meio do acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário e que alterou, significativamente, a legislação interna vigente até então.

O terceiro capítulo, por sua vez, analisa a questão da prorrogação de patentes no judiciário, fazendo uma análise dos três últimos votos da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito das prorrogações. Os dois primeiros casos evidenciam a linha de raciocínio adotada por aquela Turma em relação à possibilidade de prorrogação das patentes e o último, por sua vez, refere-se ao caso da E I DU PONT NEMOURS AND COMPANY, empresa do ramo químico que teve o seu pedido de prorrogação indeferido. A referida sociedade empresária não obteve êxito em sua tentativa de prorrogação de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Neste último capítulo, serão analisados os argumentos trazidos pela Terceira Turma do STJ para decidir pela impossibilidade de prorrogação da patente bem como os aspectos determinantes da mudança de posicionamento da Corte Superior de Justiça.

Nesse sentido, serão avaliadas, no decorrer desse trabalho, as implicações dessa mudança de posicionamento do STJ, no que concerne à prorrogação de patentes, frente ao direito econômico. Será feita uma avaliação dos casos julgados pelo STJ e suas conseqüências tanto para as empresas que trabalham com Pesquisa & Desenvolvimento, quanto para a sociedade como um todo.

Nesse diapasão, o trabalho basear-se-á em aprofundada análise de textos legais e extensas pesquisas doutrinárias acerca da prorrogação patentária, apresentará uma análise crítica de casos concretos buscando, dentro de uma perspectiva temporal, identificar as conseqüências da nova orientação jurisprudencial.

1 O DIREITO DE PATENTES

1.1 Conceito

O direito de patentes consiste em privilégios de exclusividade concedidos pelo Poder Público, por um determinado período de tempo, pela criação de algo que agregue novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.¹

Trata-se de um monopólio temporário concedido pelo Estado ao inventor, em troca da descrição do invento. Destarte, a patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses propósitos.²

1.1.1 Fundamentos econômicos

A concessão de patentes envolve um acirrado debate quanto à sua finalidade. Um dos principais argumentos para a concessão do privilégio da exclusividade é o estímulo ao investimento em pesquisas. A concessão do privilégio pelo Poder Público ao titular da patente proporciona a recuperação dos custos investidos na criação do invento. Desta feita, aqueles que não arcaram com os gastos e investimentos para a criação do invento, não poderão usufruir, gratuitamente, dos resultados da invenção.³

Por outro lado, se não houvesse retribuição financeira, os inventores poderiam manter suas idéias em segredo e os empresários, provavelmente, não assumiriam o risco de investir em algo novo. Portanto, caso não haja a mínima expectativa de lucro inerente

¹ FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. **Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso brasileiro**. Brasília: FUNAG/IPRI, 1993, p.58.

² INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **O que é patente?**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_oquee>. Acesso em: 11 nov. 2009.

³ SALOMÃO, Calixto. **Direito Concorrencial: as condutas**. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 131.

à existência do privilégio temporário que a patente possibilita, haveria menos investimentos no setor⁴.

Do ponto de vista econômico, a questão que surge é se os efeitos de medidas que visam à proteção patentária se traduzem, de fato, em aumento ou diminuição no número de inventos e criações que proporcionarão à sociedade, como um todo, acesso a novas tecnologias e métodos.

O embate teórico que circunda o tema é fomentado por algumas correntes doutrinárias. Primeiramente, os defensores da proteção intelectual por meio de patentes acreditam que o retorno financeiro proporcionado por esta proteção servirá de estímulo para que o inventor continue investindo tempo e dinheiro na criação de novos inventos.

A proteção conferida pelas patentes seria, então, de suma importância para o desenvolvimento tecnológico, haja vista proporcionar ao inventor “a oportunidade de ressarcimento dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento e dos custos de aplicação industrial de sua inovação”.⁵

Por outro lado, os que advogam a extinção do direito de propriedade intelectual, ou ao menos a sua redução, notadamente em relação às patentes, defendem seu argumento com base no princípio da socialização do desenvolvimento, porquanto só assim os países subdesenvolvidos teriam acesso às tecnologias que permitiram aos países de primeiro mundo alcançar o desenvolvimento econômico do qual desfrutam hoje.

⁴ DI BLASI, Gabriel. GARCIA, Mario Soerensen. MENDES, Paulo Parente M. **A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.** Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 31.

⁵ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes - lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 44.

O exemplo mais atual dos que seguem esta corrente são os membros do *Pirat Partiet*, da Suécia, para quem as leis de propriedade intelectual hoje existentes não correspondem mais aos objetivos desenvolvimentistas, dificultando o acesso às novas tecnologias devido aos seus elevados custos⁶.

Nesse contexto de divergência de posicionamento, os países desenvolvidos são os maiores defensores do patenteamento que, em geral, também traz benefícios aos países em desenvolvimento, uma vez que a ausência de proteção adequada nos países em desenvolvimento poderia até mesmo beneficiar algumas empresas nacionais por algum tempo, mas somente com o reforço da proteção, passariam essas empresas do estágio de ‘imitação’ para o de ‘criação’, adquirindo, dessa maneira, maturidade tecnológica.⁷

1.1.2 Fundamentos constitucionais

A proteção à propriedade intelectual está consagrada na Constituição Federal da República de 1988, em seu artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX. O Brasil adotou, portanto, a corrente favorável à proteção patentária, incluindo seus preceitos entre os direitos e garantias fundamentais elencados na Carta Constitucional.

Segundo Denis Borges Barbosa⁸, a instituição da propriedade intelectual como preceito constitucional é uma medida de fundo essencialmente econômico, pois nem toda propriedade privada está sob a tutela dos direitos e garantias fundamentais. Nessa mesma

⁶ PIRATE PARTY. **Declaration of Principles 3.2.** Disponível em <<http://docs.piratpartiet.se/Principles%203.2.pdf>>. Acesso em: 23 mar. 2010.

⁷ FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. **Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso brasileiro.** Brasília: FUNAG/IPRI, 1993, p. 61.

⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual.** Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/22.doc>>. Acesso em: 23 mar. 2010.

esteira, José Afonso da Silva⁹ observa que a proteção à propriedade intelectual deveria estar contemplada entre as normas que compõem a ordem econômica constitucional.

Contudo, independente de sua natureza, se direito fundamental ou preceito de ordem econômica, o direito de propriedade intelectual sofre as limitações em razão do princípio da função social da propriedade, consagrado na Constituição, tanto no rol das garantias constitucionais quanto entre os princípios orientadores da ordem econômica, no art.170.

1.2 O objeto da patente

Será objeto de patente, segundo a Lei 9.279/96, toda criação que se enquadre nos conceitos de invenção ou modelo de utilidade, sendo este último definido pelo artigo 9º como sendo o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Quanto às invenções, a legislação adotou uma postura inversa, enumerando o que não pode ser considerado invenção. Para tanto, o artigo 10º do referido diploma elenca as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, concepções abstratas, esquemas planos, princípios, métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio, fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, programas de computador; apresentações de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal e, por fim, o todo ou parte de seres vivos e materiais

⁹ SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 29 Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 245/46

biológicos tal como encontrados na natureza, ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

O conceito de invenção, portanto, tem sido elaborado pela doutrina, que a tem caracterizado como um conjunto de regras de procedimento, estabelecidas pelo inventor, as quais, por meio da ciência, possibilitam a obtenção de um bem material que proporciona um avanço em relação ao estado da técnica¹⁰.

Para que seja concedida patente à invenção ou ao modelo de utilidade que se enquadra nas descrições acima elencadas, a legislação interna passou a exigir alguns requisitos técnicos. Durante a vigência do Código de Propriedade Industrial, de 1971, apenas dois requisitos eram exigidos para a concessão da patente, quais sejam, novidade e industriabilidade. O novo Código de Propriedade Industrial brasileiro, porém, passou a exigir três requisitos básicos para a patenteabilidade, quais sejam novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme disposto no artigo 8º da Lei n. 9.279/96.

Ressalte-se, no entanto, que nem tudo é patenteável. O artigo 18, da Lei 9.279/96, elenca os casos em que a patente não é concedida, mesmo que presentes os requisitos acima apontados.

Assim, se o invento for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e saúde públicas, não será objeto de patente. Da mesma forma, as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico e de seres vivos, exceto os microorganismos

¹⁰ DI BLASI, Gabriel. GARCIA, Mario Soerensen. MENDES, Paulo Parente M. **A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.** Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 19.

transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade e que não sejam mera descoberta, também não são abrangidos pela proteção patentária.

1.2.1 O requisito da novidade

Para Lucas Rocha Furtado¹¹, por novidade deve-se entender aquilo que não é do conhecimento do público até o depósito do pedido de patente. O invento não deve ser compreendido, quando do depósito do pedido, no estado da técnica, não podendo, por conseguinte, ter-se tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da proteção, nem por descrição escrita ou oral, nem por qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Trata-se, portanto, de tecnologia que ainda não conhecida do público, portanto impossível de ser reproduzida.

Atualmente, vigora no país o princípio da novidade absoluta em matéria de patente, vale dizer, se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou no estado da técnica em qualquer lugar ou a qualquer tempo, não pode receber o privilégio. A própria legislação patentária, de 1996, afirma que a invenção e o modelo de utilidade somente são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

1.2.2 O requisito da atividade inventiva

A atividade inventiva, por sua vez, também conhecida como requisito da engenhosidade da invenção, inserta no artigo 13 da Lei 9.279/96, é definida como a invenção que, para um técnico no assunto, não é óbvia ou que não decorra de maneira evidente do estado da técnica.

¹¹ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro**: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 44.

A admissão do requisito da atividade inventiva dentre aqueles indispensáveis à concessão da patente faz parte de um alinhamento do ordenamento interno aos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção de Estrasburgo, que já previa os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para a concessão da patente.

É importante ressaltar que aquilo que já está presente na natureza, que já pertença ao mundo exterior, não pode ser patenteado, porquanto somente é passível de patente o que importa a transformação do produto da natureza. Nos dizeres de Calixto Salomão Filho¹², tal exigência, do ponto de vista científico, implica uma dificuldade vencida ou, ao menos, um resultado inesperado.

1.2.3 O requisito da aplicação industrial

Quanto ao requisito da industriabilidade, ou aplicação industrial do invento, a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 15, estabelece que a invenção há de poder ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. É a aplicação industrial que garante a utilização comercial do invento, razão por que deve a invenção apresentar a possibilidade de ser utilizada diversas vezes, com o mesmo resultado, característica esta que viabilizaria sua produção em escala industrial.

Por indústria, deve-se compreender qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção ou o modelo de utilidade deve, portanto, ter uma concepção operável na indústria, distinguindo-se de um princípio abstrato.

¹² FILHO, Calixto Salomão. **Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público**. Revista Direito Público da Economia – RDPE: Belo Horizonte, jul/set. 2004, p.29-44, cfr. FERRI, G. *Dirito Commerciale*, p.179.

1.3 Direitos conferidos ao titular da patente

1.3.1 O direito à titularidade

Dentre os direitos conferidos aos titulares das patentes, destaca-se o de paternidade do invento, que vincula o nome do inventor à patente. Assim, o artigo 6º da Lei 9.279/96 determina que ao autor da invenção ou do modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade.

Segundo Denis Borges Barbosa¹³, a titularidade não é condição suficiente para se exercer o direito exclusivo de utilizar a invenção, sendo indispensável o registro para que o titular possa obter os frutos de sua invenção e alienar tal direito.

1.3.2 O direito a manter o invento em segredo

Outro direito que a lei confere ao autor do invento é o de manter seu invento em segredo, o que muito se assemelha ao direito do autor de uma obra inédita, no campo do direito autoral. Não há disposição expressa em lei no sentido de obrigar o autor da invenção ou do modelo de utilidade de tornar pública sua criação, sendo, portanto, a publicação da criação uma faculdade do seu criador. Destarte, o direito ao segredo da invenção é simplesmente uma liberdade conferida ao autor de não ser obrigado a publicar sua criação, somada à proteção geral decorrente das normas de concorrência leal¹⁴.

¹³ BARBOSA, Denis Borges. **O Inventor e o Titular da Patente de Invenção**. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf>>. Acesso em: 23 mar. 2010

¹⁴ *Ibidem*. Acesso em: 24 mar. 2010

1.3.3 O direito de exclusividade

O principal dos direitos conferidos ao titular da patente, no entanto, é o direito de exclusividade da exploração comercial do invento. Tendo por objetivo manter investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o Estado oferece àqueles que investem na criação de invenções e modelos de utilidade um monopólio temporário para exploração econômica de sua obra. Tal exclusividade tem como pressuposto a crença de que a invenção proporciona à sociedade um benefício, sendo justo, portanto, que o inventor lucre com o seu trabalho¹⁵.

Por essa razão, confere-se proteção patentária tanto ao processo de obtenção quanto ao produto obtido por meio do processo patenteado, de sorte a impedir terceiro, sem consentimento do titular, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido. Trata-se, nesse sentido, de uma proteção de conteúdo negativo.

Esse direito à proteção, todavia, não tem caráter absoluto, havendo na legislação não apenas exceções à patenteabilidade, como também prazos de vigência para o exercício do direito e restrições à propriedade com vistas ao atendimento do interesse social.

1.3.4. O direito a inversão do ônus da prova

Outro direito que merece destaque é o de inversão do ônus da prova, prerrogativa conferida aos titulares de patentes, pelo artigo 42, II, § 2º, da Lei de Propriedade Industrial, de obter, no caso de violação ao direito da patente, a comprovação judicial, por parte do possuidor ou proprietário, de que seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

¹⁵ DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. **A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.** Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 30.

Como consequência da violação do direito de exclusividade e de exploração indevida do objeto da patente, assegura-se ao titular da patente o direito de mover ação de indenização contra o violador, inclusive, no período anterior à concessão da patente, após o seu depósito. Neste caso, os efeitos da concessão retroagem à data da publicação do pedido¹⁶.

Ocorre, porém, que a Lei de Propriedade Industrial estabelece, em seu artigo 45, que à pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus.

Segundo anotações de Denis Borges Barbosa¹⁷, a boa fé é requisito subjetivo e se traduz na falta de consciência do ilícito supostamente cometido por quem explorava a patente anteriormente ao seu depósito.

1.4 Prazo de vigência das patentes

A patente é um instrumento legalmente previsto que protege a criação humana, assegurando ao inventor do produto os direitos de reproduzir e comercializar sua criação e conferindo-lhe o direito subjetivo de impedir que terceiros produzam, usem ou vendam, sem seu consentimento, o produto patenteado.¹⁸ A patente permite que os lucros proporcionados pela exclusividade da exploração possibilitem ao seu titular aprimorar suas

¹⁶ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro**: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes - lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 53.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. **O Inventor e o Titular da Patente de Invenção**. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf>>. Acesso em: 23 mar. 2010

¹⁸ LIMA, Eduardo Amorim de e BALIEIRO, Luciana. **Da quebra de patentes de medicamentos anti-retrovirais no Brasil**. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos – Divisão Jurídica, nº 33. Bauru: Instituto Toledo de Ensino, 2002, p. 215.

pesquisas e desenvolver novos produtos.¹⁹ Por isso, concede-se um prazo razoável para a recuperação dos investimentos realizados.

O Código de Propriedade Intelectual de 1971 determinava que o prazo de vigência da patente fosse de 15 anos, nos termos dos acordos internacionais de que o Brasil era signatário, como a Convenção de Berna, de 1886, e a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1900.

No entanto, alguns países desenvolvidos, capitaneados pelos Estados Unidos da América, em razão de seu elevado nível de desenvolvimento tecnológico, ao argumento de que a pirataria e a contrafação aumentavam, principalmente, em países não desenvolvidos, carentes de inovações tecnológicas, passaram a exercer forte pressão sobre os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos para que fosse modificado esse prazo.

Com efeito, no sentir daqueles países, a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual – OMPI já não mais atendia aos seus anseios, pois não detinha qualquer poder sancionador sobre os membros que não cumprissem suas diretrizes. Assim, passaram a fazer forte pressão internacional para inserir a propriedade intelectual no âmbito do GATT, tendo em vista a possibilidade jurídica de coação prevista naquele acordo.

Por ocasião das negociações acerca da inserção da propriedade intelectual no âmbito do GATT, os países subdesenvolvidos, apesar de grande relutância, acabaram por fazer importantes concessões em suas legislações sobre propriedade intelectual²⁰. Com efeito, a adesão ao TRIPS, pelos países membros da OMC, implicou em uma legislação muito

¹⁹ LIMA, Eduardo Amorim de e BALIEIRO, Luciana. **Da quebra de patentes de medicamentos anti-retrovirais no Brasil**. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos – Divisão Jurídica, nº 33. Bauru: Instituto Toledo de Ensino, 2002, p. 215.

²⁰ CORREA, Carlos M. **Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPS Agreement and Policy Options**. Londres: Zed Books Ltd., 2000, p. 3.

semelhante para todos os membros da Organização, pois os signatários do acordo devem aplicá-lo como padrão mínimo de proteção à propriedade intelectual²¹.

No caso do Brasil, houve profundas modificações no sistema brasileiro de defesa da propriedade intelectual, após a assinatura do acordo da OMC, e, em 1996, foi promulgada a Lei 9.279, atualmente em vigor.

Para se adaptar ao TRIPS, a Lei 9.279/96 modificou substantivamente a legislação anterior, tanto no que concerne à matéria patenteável, abarcando medicamentos e alimentos, quanto em relação ao prazo de vigência das patentes, que passou de 15²² para 20 anos.

1.5 As licenças compulsórias

O artigo 61, da Lei nº 9.279/1996, assegura ao titular da patente a possibilidade de licenciar sua patente para exploração por terceiro, podendo, para tanto, investir o licenciado em todos os poderes necessários à defesa do direito patentário. Trata-se da licença voluntária da patente, que pode ocorrer a título oneroso ou gratuito.

Entretanto, no artigo 68 da mesma Lei, o legislador estabeleceu as condições em que ocorrerá a licença compulsória da patente, no caso do exercício abusivo dos direitos de patente, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. A licença compulsória também poderá ser concedida se o titular não explorar o objeto da patente no território brasileiro, seja em razão da não fabricação ou fabricação incompleta do produto,

²¹ TRIPS - Artigo 1.1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

²² Lei 7.772, de 1971 - Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.

seja pela não comercialização do produto de forma satisfatória ou que não atenda às necessidades do mercado.

Outras duas situações de licenciamento compulsório estão previstas no artigo 71 da Lei de Propriedade Intelectual, ou seja, em caso de emergência nacional ou quando se configurar o interesse público. O ato da licença compulsória é de competência do Poder Executivo.

Trata-se o licenciamento compulsório de uma espécie de restrição temporária aos direitos de exclusividade conferidos pela patente, na medida em que permite que terceiro produza, use, coloque à venda ou importe produto patenteado ou obtido diretamente por processo patenteado sem a autorização de seu titular²³. Configura-se, assim, nessa restrição o uso social da propriedade, como bem observa Denis Borges Barbosa²⁴. Ademais, como um mecanismo de restrição à liberdade de concorrência, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade. O uso da exclusividade em desacordo com tal finalidade vai de encontro ao ordenamento jurídico.

Para Lucas Rocha Furtado²⁵, o instrumento da licença compulsória passa a desempenhar papel fundamental no equilíbrio do mercado. Essa função moderadora se coaduna com os princípios constitucionais da ordem econômica; a liberdade de mercado é a regra, mas a Constituição determina, nos termos do artigo 173, § 4º, da CF/88, que a lei reprima o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

²³ SCHOLZE, Simone. Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios no Brasil. In **Política de patentes em saúde humana** por Márcia Flávia Picarelli e Márcio Aranha (org.). São Paulo: Atlas, 2001, p. 45

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Patentes de Invenção: Licenças Compulsórias**. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/101.rtf>>. Acesso em: 23 mar. 2010

²⁵ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 65.

É importante ressaltar, no entanto, que o licenciamento compulsório não é ato gratuito, porquanto na utilização por terceiros do invento patenteado deve se ter como contrapartida o pagamento de *royalties* indenizatórios, diferentemente dos remuneratórios, na licença voluntária.

2 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O ACORDO TRIPS

2.1 A vinculação dos direitos de propriedade intelectual com o comércio internacional

O direito do criador intelectual sobre suas obras somente teria sido percebido integralmente quando o homem se tornou capaz de reproduzir e difundir em grande escala as obras do seu espírito²⁶.

Na verdade, a capacidade inventiva e criativa do homem só passou a ser difundida com o surgimento da imprensa de Guttemberg, na Idade Média, que viabilizou a propagação de idéias com a multiplicação de exemplares. Mais tarde, com a Revolução Industrial, a criatividade humana proporcionou grandes avanços da técnica, que passou a ser percebida como fonte de riqueza, tanto para o criador, que poderia explorar economicamente seu invento, como para aquele que o copiasse. Tornou-se, assim, economicamente desvantajoso para o inventor continuar a investir seu tempo e recursos na elaboração de novos inventos.

Foi-se, no entanto, percebendo que as invenções tinham um cunho social, na medida em que contribuía para o aumento dos conhecimentos nos mais diferentes campos técnicos, proporcionando o desenvolvimento da sociedade como um todo. O autor da inovação tecnológica passou a ser visto como aquele indivíduo que oferece um bem à sociedade, gerando bem-estar e progresso. Reconheceu-se, assim, o direito à invenção como

²⁶ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 15.

um direito de propriedade intelectual, associado a um poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem²⁷, tornando-se imprescindível a sua proteção.

Com o desenvolvimento do comércio internacional, um novo problema foi surgindo, qual seja, o de controlar a exploração de inventos patenteados além das fronteiras do país de origem. Era o primeiro sinal de que seria necessária uma legislação comum, capaz de proteger os inventores dentro e fora de seus países.

Em 1947, quando surgiu o Acordo GATT – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, já se fazia menção à importância da proteção dos direitos de propriedade intelectual, porém de forma ainda incipiente. Com o passar dos anos, a proteção internacional de tais direitos foi ganhando força e, já nas décadas de 70 e 80, ficaram evidentes os benefícios de tal proteção como fator fundamental de desenvolvimento tecnológico e aumento dos investimentos diretos do exterior. Passou-se, então, a defender a vinculação da proteção à propriedade intelectual ao aumento do comércio mundial²⁸.

2.2 A proteção internacional da propriedade intelectual

2.2.1 As convenções de Paris e de Berna

As Convenções das Uniões²⁹ de Paris (1883) e de Berna (1886) foram as primeiras a tratarem juridicamente dos temas de propriedade industrial e proteção

²⁷ DI BLASI, Gabriel et al.. **A propriedade industrial**: o sistema de marcas, patentes e desenhos industriais analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 15.

²⁸ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 160.

²⁹ Segundo Guido Soares (1985, p. 21), citado por Maristela Basso (2000, p. 118), “as Uniões são organismos interestatais que a moderna doutrina tem apelidado de Uniões Públicas Internacionais, ou Uniões Administrativas. (...) a criação das Uniões foi, na verdade, um expediente pragmático dos Estados que, já naquele momento, sentiam a necessidade de maior cooperação entre eles, num mundo que começava a se tornar pequeno. O estabelecimento de Uniões entre Estados nada mais representava, pois, senão o reconhecimento de que problemas comuns, transfronteiriços, só se poderiam resolver com um sistema, ainda que rudimentar, de cooperação internacional.”

internacional e é justamente nesse aspecto que estas duas Convenções em muito se diferem de outros tratados ou convenções,³⁰ tendo a primeira dado origem ao sistema internacional da propriedade industrial, que inclui o sistema internacional de patentes e sistema internacional de marcas.³¹

Anteriormente a essas duas Convenções, as legislações sobre propriedade industrial somente tratavam de questões de direito interno, sem contemplar a possibilidade da circulação internacional de tecnologia³².

As duas Convenções foram oficialmente reunidas em 1892, dando origem ao BIRPI – *Bureaux Internationaux Réunis Pour La Protection de La Propriété Intellectuelle*, que eram escritórios internacionais cuja função era facilitar a aplicação regular e uniforme dos tratados de união³³.

A doutrina aponta a Segunda Guerra Mundial como o divisor de águas no que tange à proteção internacional da propriedade intelectual, devido às importantes transformações ocorridas no direito internacional, notadamente o aparecimento de novos Estados e a consciência de que o regime das duas Uniões não era suficiente para garantir a proteção internacional da propriedade intelectual³⁴.

³⁰ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 107.

³¹ FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 93.

³² CARVALHO, Tomaz Pires de. **O Sistema Internacional de Patentes e a Nova Ordem Econômica Internacional: considerações breves**. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 22, nº 88, 1985, p. 169.

³³ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 122.

³⁴ *Ibidem*, p. 129.

2.2.2 Organização Mundial da Propriedade Intelectual

A criação da Organização das Nações Unidas, após a 2ª Guerra Mundial, com o objetivo principal de manter a paz e a segurança no mundo, fomentando relações cordiais entre as nações e promovendo o progresso social da humanidade³⁵, trouxe diversas disposições relativas à cooperação econômica e social entre seus Estados-Membros.

Com o aumento da importância da propriedade intelectual no mundo, a estrutura e a forma dos *Bureaux* também mudaram. A ONU, por meio da Convenção de Estocolmo, de 1967, transformou a BIRPI em WIPO – *World Intellectual Property Organization*, ou OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual³⁶, tendo o Brasil, na condição de Estado-Membro da ONU, promulgado, em 1975, o Decreto nº 75.541, que recepcionou a OMPI no ordenamento jurídico interno brasileiro.

O referido Decreto reafirma a finalidade da OMPI, que é a de promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, pela cooperação dos Estados, em colaboração com qualquer outra organização internacional, assegurando, também, a cooperação administrativa entre as Uniões³⁷, ou seja, entre os membros signatários das Convenções das Uniões de Paris e Berna.

A OMPI tem como função preparar e coordenar as reuniões diplomáticas em que os temas são debatidos, votados e aprovados, o que não lhe permite, diferentemente de outras organizações internacionais do sistema das Nações Unidas, dirigir resoluções

³⁵ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Conheça a ONU**. Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/conheca_onu.php>. Acessado em: 23 de mar. 2010.

³⁶ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **TRIPS Agreement**. Disponível em <<http://www.wipo.int/treaties/en/general/>>. Acessado em: 23 de mar. 2010.

³⁷ DISTRITO FEDERAL. DECRETO N.º 75.541, de 31.03.1975. Promulga a convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. DOU de 02.04.75, nº 61, Seção I, Parte I, págs. 3.764 a 3.766.

diretamente aos Estados³⁸, ou seja, não há, no âmbito da Organização, um órgão competente para fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados, bem como um sistema de sanções oponíveis aos inadimplentes³⁹.

Portanto, apesar de sua estrutura administrativa lhe permitir aplicar normas de efeito internacional, a atividade de harmonização das normas resta prejudicada, restringindo-se a aspectos técnicos⁴⁰, uma vez que não existem, em seu âmbito, mecanismos de verificação do adimplemento dos deveres e obrigações de seus Estados membros⁴¹.

Diante disso, os países desenvolvidos sentiram a necessidade de buscar uma proteção mais efetiva, mediante a introdução de normas referentes à propriedade intelectual no âmbito do GATT. O objetivo era criar um acordo que fosse capaz de impor aos Estados membros normas de proteção patentária cujo descumprimento constituiria violação a um contrato internacional.

2.3 O acordo TRIPS

A Rodada do Uruguai foi uma das últimas rodadas realizadas no âmbito do GATT, tratado multilateral cujo objetivo é a liberação do comércio mundial. Foi a mais longa de todas as rodadas, iniciada em julho de 1986 e finalizada em dezembro de 1993, tendo importância singular para o estudo do sistema de patentes atualmente utilizado no Brasil.

³⁸ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 159.

³⁹ BULZICO, Bettina Augusto Amorim. **Evolução da Regulamentação Internacional da Propriedade Intelectual e os Novos Rumos para Harmonizar a Legislação**. Disponível em <<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/viewFile/20/36>>. Acesso em: 28 abr. 2010.

⁴⁰ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 159-160.

⁴¹ LEITE, Alexandre Martins e BARBOSA JÚNIOR, Antenor. **A proteção da propriedade intelectual no âmbito supranacional: uma questão comercial**. In Revista da ABPI, nº 75, mar/abril, 2005, p. 31.

A inclusão do TRIPS nas discussões da Rodada do Uruguai teve dois objetivos principais: sanar as deficiências relacionadas à proteção internacional das patentes e vincular, definitivamente, o tema ao comércio internacional.⁴²

2.3.1 *Objetivos do TRIPS*

Em análise ao preâmbulo do Acordo TRIPS, é possível ter acesso aos principais objetivos do acordo, quais sejam, reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, para tanto promovendo uma proteção eficaz, mediante procedimentos que obriguem os membros a respeitar as normas estabelecidas, mas, ao mesmo tempo, contornando os obstáculos ao comércio legítimo⁴³.

Os países signatários do Acordo reconheceram a necessidade de novas regras que disciplinassem a aplicabilidade dos princípios básicos da OMC e de outros acordos internacionais sobre a propriedade intelectual, tendo sido estabelecidos padrões e princípios relativos ao reconhecimento, à abrangência e ao exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando-se em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais. Buscou-se, ademais, a criação de mecanismos para prevenir e solucionar controvérsias entre os Estados.⁴⁴

Outro importante objetivo do TRIPS está consignado em seu artigo 7º, qual seja o de promover a inovação tecnológica, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico, de forma conducente ao bem-estar social e econômico. Para Denis Borges Barbosa⁴⁵, trata-se de regra de balanceamento equitativo entre direitos e

⁴² BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 159.

⁴³ Preâmbulo do TRIPS.

⁴⁴ Preâmbulo do TRIPS.

⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual: a aplicação do acordo TRIPS**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 81.

obrigações de produtores e usuários de tecnologia. Com efeito, o TRIPS visa à realização de um empreendimento comum, dirigido à promoção do interesse compartilhado, estando suas metas traçadas em normas de cooperação mútua, consenso, prudência e lealdade, conforme assevera Maristela Basso⁴⁶.

2.3.2 Princípios gerais do TRIPS

2.3.2.1 Os padrões mínimos de proteção

O Acordo TRIPS traz, em seu artigo 1º, o princípio da proteção mínima, pela qual os membros, apesar de aderirem ao acordo, não estarão obrigados a prover, em sua legislação interna, proteção mais ampla que a exigida por ele. Nesse sentido, Maristela Basso⁴⁷ observa que qualquer controvérsia sobre o grau da proteção deverá ser encaminhada ao sistema de solução de controvérsias da OMC.

Para Denis Borges Barbosa⁴⁸, duas conseqüências imediatas podem ser tiradas do artigo 1º: ou as normas do Acordo constituem um piso mínimo de direitos, ou o acordo não tem aplicabilidade imediata, devendo ser implementado da forma mais apropriada aos sistemas constitucionais dos Estados Membros”.

2.3.2.2 A não aplicabilidade imediata do Acordo

Nos termos do art. 1º do Acordo TRIPS, os Membros deverão providenciar a sua entrada em vigor em seus ordenamentos jurídicos. Uma forma de interpretação desse artigo é no sentido de que o Acordo não tem validade imediata, vale dizer, ficará a cargo dos países membros determinarem livremente a forma apropriada de implementar as suas

⁴⁶ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 160.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 176.

⁴⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual: a aplicação do acordo TRIPS**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 56.

disposições no âmbito de seus respectivos sistemas jurídicos⁴⁹. Assim, as disposições do Acordo não seriam autônomas e não poderiam ser aplicadas diretamente porque conteriam apenas os critérios mínimos de proteção, e não o exato conteúdo dos direitos⁵⁰.

Em reforço à não existência de autonomia, o artigo 8º do Acordo estabelece que os países Membros poderão legislar de forma a proteger a saúde e a nutrição públicas e a promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que tais medidas sejam compatíveis com o disposto no Acordo.

2.3.2.3 O compromisso único

De acordo com o princípio do compromisso único, não é possível aderir somente a uma parte do TRIPS, vale dizer, os Membros devem aderir à integridade das normas que compõem o acordo. Esse princípio está expresso no artigo 2º, inciso II, do Ato Constitutivo da OMC⁵¹, o qual preconiza que os acordos e os instrumentos legais conexos incluídos nos Anexos 1, 2 e 3 (Acordos Comerciais Multilaterais) formam parte integrante do Acordo e obrigam a todos os membros. O inciso III, por sua vez, determina que os acordos e instrumentos legais conexos incluídos no Anexo 4, os chamados Acordos Comerciais Plurilaterais, também formam parte do Acordo da OMC para os Membros que os tenham aceito, para os quais são obrigatórios, não gerando nem obrigações nem direitos àqueles que não tenham aceitado os Acordos Comerciais Plurilaterais.

⁴⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual**: a aplicação do acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 56.

⁵⁰ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 177.

⁵¹ CENTRO DE DIREITO INTERNACIONAL. **Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio**. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/site/pdf/legislacao/pdf_tratados9/Acordo%20Constitutivo%20da%20Organiza%20Mundial%20do%20Com%20E9rcio.pdf>. Acessado em: 25 de mar. 2010.

Ao comentar esses dispositivos, Maristela Basso⁵² observa que não é possível aderir a apenas parte dos Acordos, sob pena de quebrar seu equilíbrio e lógica estrutural. Para a referida autora, de tal princípio decorre a unidade do sistema, razão pela qual o TRIPS deve ser examinado no âmbito da estrutura da OMC. Por essas razões, é de se concluir que o TRIPS não admite reservas.

2.3.3 *Aplicação temporal*

O artigo 65 do Acordo TRIPS⁵³, que trata das disposições transitórias, em seu parágrafo 1º, determina que nenhum Membro será obrigado a aplicar as disposições do Acordo antes de transcorrido o prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Em razão da quantidade de signatários e tendo em vista a pluralidade de condições econômicas e dos diferentes graus de desenvolvimento dos Membros, foram estabelecidos diferentes prazos para a aplicação do Acordo. Dessa feita, concedeu-se um prazo maior para países Membros em desenvolvimento ou que estivessem em processo de transformação de suas economias, de um planejamento centralizado para o sistema de mercado e de livre empresa, conforme se depreende dos parágrafos 2º e 3º do artigo 65. Tais países teriam direito a postergar a data de aplicação das disposições do Acordo, nos termos do parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3⁵⁴, 4⁵⁵ e 5⁵⁶.

⁵² BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 179.

⁵³ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acordo TRIPS**. Disponível em <www.inpi.gov.br/menu-squerdo/indicacao/pasta_acordos/TRIPS.doc>. Acessado em: 25 de mar. 2010.

⁵⁴ O artigo 3º do Acordo TRIPS refere-se ao princípio do tratamento nacional, nos seguintes termos: “Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. (...)”

⁵⁵ O artigo 4º do Acordo TRIPS faz referência ao princípio da nação mais favorecida: “Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos

Por fim, o Acordo concede um prazo adicional de 5 anos para os países em desenvolvimento para estender a proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não estavam protegidos em seus territórios na data geral de entrada em vigor do Acordo.

Em razão do disposto no artigo 33 do Acordo TRIPS, segundo o qual nenhuma patente será inferior ao prazo de 20 anos, contados da data do depósito, muitas empresas começaram a questionar judicialmente a entrada em vigor do Acordo TRIPS no Brasil em uma tentativa de aumentar o prazo de exploração de suas patentes que, como já dito, era de 15 anos no Código de Propriedade Industrial de 1971

No entendimento de Denis Borges Barbosa⁵⁷, o TRIPS não aumenta o prazo de vigência das patentes em vigor ou extintas quando da promulgação do referido Acordo primeiramente porque o próprio TRIPS diferiu sua aplicação para os países em desenvolvimento até 1/1/2000. Em segundo, porque o Acordo TRIPS não é uma lei uniforme, ou seja, somente cria direitos e obrigações para Estados Membros e não entre partes privadas. Vale dizer, ainda que o Acordo TRIPS criasse direitos e obrigações diretamente para as partes privadas, sua aplicação somente se daria após 1/1/2000 não havendo que se falar em prorrogação de patentes em vigor ou extintas quando da assinatura do Acordo, em 1995.

Ademais, para o autor, ainda que o prazo não fosse diferido pelo Acordo, e mesmo que se aplicasse às partes privadas, o Acordo TRIPS tem vigência para o futuro. Ele não se aplicaria aos atos jurídicos já praticados antes de sua vigência, em especial o prazo das patentes já concedidas.

nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. (...)"

⁵⁶ O artigo 5º do Acordo TRIPS traz os princípios de aplicabilidade das convenções, da seguinte forma: "As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual."

⁵⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual**: a aplicação do acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 110.

O autor ressalta, ainda, que mesmo se o Acordo TRIPS se aplicasse, ele teria sido revogado pela nova Lei da Propriedade Industrial, que não determinou a prorrogação dessas patentes já concedidas. E, por fim, mesmo se o Acordo TRIPS e a nova lei tivessem determinado a prorrogação, esta se confrontaria com o direito adquirido dos concorrentes a entrar no mercado, ao fim do prazo concedido inicialmente para o privilégio.

O Brasil adotou a posição de que o país, por estar em desenvolvimento, só estaria obrigado a aplicar os requisitos do TRIPS a partir de 1/1/2000, conforme podemos observar do Parecer do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo:

Isto quer dizer que, pelas normas do direito internacional, o Brasil não se obrigou a garantir às patentes de invenção o prazo de 20 anos, antes de 1º de janeiro de 2000. Muito menos se obrigou a estender às patentes antigas a proteção vintenária. Daí resulta que não tem fundamento, seja no direito interno, seja no direito internacional, a pretensão de obter para as patentes antigas o prazo assegurado às patentes novas.⁵⁸

Com efeito, tal direito, na opinião de Denis Borges Barbosa⁵⁹, que não está sujeito a nenhuma formalidade ou apresentação de reservas, foi plenamente exercido pelo Brasil quanto aos prazos do artigo 33 (mantendo os 15 anos do Código de Propriedade Intelectual de 1971, e não os 20 anos para patentes, como proposto pelo TRIPS) até a entrada em vigor do novo Código, em maio de 1997.

2.3.4 Aplicação interna

Primeiramente, é importante definir quem são os destinatários do Acordo TRIPS.

⁵⁸ MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. Gabinete do Ministro. **Parecer MICT/CONJUR Nº 24/97**: Propriedade Industrial - Patentes de invenção concedidas antes de 15 de maio de 1997. D.O.U, v. 135, nº 231 p. 28076.

⁵⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual**: a aplicação do acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 114.

Segundo o artigo 1º do acordo TRIPS, os Membros colocarão em vigor o disposto no acordo, não estando obrigados, contudo, a proverem proteção mais ampla em suas legislações internas. Ademais, pelo referido artigo, os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Resta claro que os destinatários das normas do TRIPS são os Estados Membros da Organização Mundial do Comércio.

O Acordo TRIPS, portanto, determina expressamente que cabe aos Membros aplicarem aos seus ordenamentos jurídicos internos, as normas do texto internacional.

O TRIPS é um acordo de direitos mínimos, vale dizer, um piso mínimo para as legislações nacionais. O TRIPS se endereça aos Estados Soberanos, e em nosso sistema constitucional, somente a eles cria direitos e obrigações⁶⁰.

Segundo Maristela Basso⁶¹, o TRIPS tem caráter “não executório” e, por isso, muitos países têm ratificado o acordo, adotando leis para incorporar as disposições da norma internacional a suas legislações internas.

Carlos Correa⁶² afirma que o Acordo TRIPS criou um regime de direito internacional público, enquanto que as Convenções de Paris e de Berna eram instrumentos de direito internacional privado. Diante disso, pelas convenções, era possível levantar

⁶⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual: a aplicação do acordo TRIPS**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 83.

⁶¹ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 177.

⁶² CORREA, Carlos M. **Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPS Agreement and Policy Options**. Londres: Zed Books Ltd., 2000, p. 103-104.

questionamentos entre partes privadas. Ao TRIPS, por sua vez, se aplicam as disputas entre entes públicos, ou seja, membros da OMC.

Dessa feita, o TRIPS não foi desenvolvido para mudar a situação jurídica entre partes privadas, mas sim para ser implementado por seus signatários por meio de suas legislações domésticas⁶³.

⁶³ CORREA, Carlos M. **Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPS Agreement and Policy Options**. Londres: Zed Books Ltd., 2000, p. 104.

3 A RECEPÇÃO DO TRIPS PELO BRASIL: POSIÇÃO DO STJ

A possibilidade jurídica da prorrogação de patentes concedidas antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS foi objeto de apreciação pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, onde foram fixados dois posicionamentos divergentes sobre a questão. Neste capítulo será analisada a fundamentação das decisões que conduziram àqueles posicionamentos.

3.1 O antigo posicionamento do STJ

3.1.1 Recurso Especial nº 661.536/RJ

O primeiro caso a ser analisado é o Recurso Especial nº 661.536, originário do Rio de Janeiro, julgado em 07 de abril de 2005, relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que teve como recorrente o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e, como recorrida, a sociedade empresária Zeneca Limited.

A demanda teve início quando da concessão de patente pleiteada pela recorrida, em 24/02/1996. Em tal oportunidade, o INPI concedeu patente pelo prazo de 15 anos, e não pelo prazo de 20 anos, nos termos do Acordo TRIPS, conforme defendia a recorrida.

Irresignada, Zeneca Limited impetrou mandado de segurança contra ato da Diretora de Patentes do INPI, por considerar que a patente fora concedida em desacordo com as regras do Acordo TRIPS.

O juízo de 1ª instância concedeu a ordem sob o argumento de que o Brasil já havia adaptado a sua legislação às regras do Acordo TRIPS que, nos termos da Lei 9.279/96, majorou o prazo de validade das patentes para 20 anos, a contar do depósito da referida patente.

Em sede de recurso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença de 1ª Instância demonstrando entendimento de que o legislador brasileiro, ao aprovar e promulgar o TRIPS, afastou a *vacatio legis* de quarenta e cinco dias e deu ao Acordo vigência a partir da data de sua publicação. Dessa feita, se o Acordo foi transformado em Lei interna, em 1º de janeiro de 1995, a partir de então passara a produzir efeitos, razão pela qual os prazos de validade das patentes teriam sido prorrogados por até 20 anos contados da data do requerimento de registro.

O INPI sustentou que a decisão do Tribunal, além de ofender o artigo 65 do TRIPS, que prevê prazos de transição para o início de aplicação do acordo, negara a vigência da Lei nº 5.772/71, que estava em vigor ao tempo da concessão da patente em comento.

Em síntese, o INPI alega que o referido acórdão contrariava os artigos 40, da Lei n. 9.279/96, além dos artigos 1º, 8º, 27.3, 33, 65, 70.1 e 70.2, todos do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, ou TRIPS.

Para o Instituto, o artigo 65 do TRIPS é claro ao dispor que a aplicação do Acordo ocorreria, para os países desenvolvidos, a partir de 1º de janeiro de 1996, enquanto que, para os países em desenvolvimento, a partir de 1º de janeiro de 2000. Desta forma, o Acordo entraria em vigor na data da publicação do Decreto que deu força de Lei ao Acordo, porém sua aplicabilidade somente se daria após o prazo de 4 anos, na forma prevista no artigo 65 do TRIPS, vale dizer, após o chamado período de transição concedido pelo Acordo.

O INPI argumentou que a lei seria auto-suficiente no que tange a tal prazo, não havendo necessidade de apresentar à OMC – Organização Mundial do Comércio - qualquer manifestação para que o Brasil pudesse fazer uso do tal período de transição a que se refere o artigo 65 do Acordo. Juntou aos autos cópia de ofício assinado pela Organização Mundial do Comércio que afirmou, em resposta a questionamento levantado pela Missão Permanente do Brasil, que o período de transição a que se referia o artigo 65.2 do TRIPS foi automaticamente concedido a todos os países em desenvolvimento membros da OMC, independentemente de qualquer comunicação formal nesse sentido.

3.1.1.1 *O voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito*

O Ministro Carlos Alberto Menezes Direito defendeu que o período de transição depende da vontade do país signatário do Acordo e que a total ausência de manifestação do Brasil, em momento oportuno, no sentido de postergar a vigência do TRIPS no direito interno era entendida como uma renúncia ao direito mencionado no artigo 65 do Acordo.

3.1.1.2 *O voto da Ministra Nancy Andrighi*

A Ministra Nancy Andrighi entendeu que o cerne da controvérsia estava na aplicação de Tratado Internacional com reserva por uma das partes. Com base na lição de Jacob Dolinger, sustentou a Ministra que era possível que um Tratado fosse aprovado mesmo que seu texto não tivesse vigência imediata ou, ainda, que seria possível que apenas determinadas partes do Tratado entrassem em vigor, enquanto outras ficariam em suspenso.

Assim, para a Ministra Nancy, seria plausível que o Acordo TRIPS tivesse entrado em vigor em 1º de janeiro de 1995, mas somente aplicado no Brasil, por ser país em desenvolvimento, no dia 10 de janeiro de 2000, nos termos do artigo 65 do Acordo.

A opção pela reserva constante no artigo 65 do Acordo TRIPS, no entanto, deveria seguir determinadas formalidades, quais sejam, ser feita em momento oportuno e de forma expressa. Tal procedimento é, na opinião da Ministra Nancy Andrighi, fundamental para garantir a segurança jurídica internacional.

Nessa linha, a reserva do artigo 65 do TRIPS, relativa à postergação da data de aplicação do Acordo pelo prazo de quatro anos, deveria ter sido feita de forma expressa pelo Brasil, em atenção ao princípio da segurança jurídica internacional, evitando-se controvérsias. Conclui, então, a Min. Nancy Andrighi que, se não há manifestação do Brasil no sentido de optar pela postergação facultativa do artigo 65, o silêncio consubstanciaria uma renúncia ao direito de postergação, dando ensejo à plena vigência do Acordo, desde 1º de janeiro de 1995.

Com base nesses dois entendimentos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu à unanimidade por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo INPI, garantindo, portanto, a prorrogação do prazo de vigência da patente do laboratório Zeneca Limited.

3.1.2 Recurso Especial nº 667.025/RJ

O segundo caso a ser analisado é o Recurso Especial de nº 667.025, também do Estado do Rio de Janeiro, julgado em 14 de dezembro de 2006, que teve como relator o Ministro Castro Filho, como recorrente a empresa Bayer Aktiengesellschaft, e como recorrido, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Neste caso, a empresa Bayer interpôs recurso especial alegando que, com a entrada em vigor do acordo TRIPS e da Lei 9.279/96, foi garantido o prazo de 20 anos para a

proteção das patentes, incluindo aquelas que se encontravam em vigor, com prazo de duração de 15 anos.

3.1.2.1 *O voto do Ministro Castro Filho*

O Ministro Castro Filho argumentou que o artigo 65 do TRIPS confere o direito de reserva de um país em desenvolvimento de postergar a data de aplicação das disposições do acordo por um prazo de quatro anos. Tal reserva, porém, à luz do Direito Internacional Público, deveria ser feita de forma expressa, a fim de assegurar a todas as partes signatárias do acordo o direito de informação capaz de preservar a segurança jurídica.

Segundo o Ministro, o tema foi amplamente debatido quando proposta a emenda de autoria do Senador Antônio Mariz, que, por entender a importância do acordo TRIPS, solicitou que o Congresso se pronunciasse sobre algumas alternativas previstas dentro do texto do Acordo.

A proposta do Senador Mariz, qual seja, a de que o Brasil se manifestasse em relação à reserva de postergação do prazo de aplicação do Acordo TRIPS, no entanto, foi rejeitada pelo Plenário do Congresso.

Destarte, uma vez demonstrado o exaustivo debate quanto aos prazos de carência facultados pelo Acordo, restou o Relator convencido de que não haveria que se falar em não aplicação do Acordo devido ao prazo de transição. Vale dizer que, na opinião do Ministro, o silêncio quanto ao conteúdo do artigo 65.2 do Acordo importou na renúncia à possibilidade de postergação do prazo de aplicação do TRIPS.

O voto do Ministro não poderia ser outro senão o de dar provimento ao pedido da Bayer Aktiengesellschaft para fixar em 20 anos o prazo de vigência da patente requerida.

3.1.2.2 O voto do Ministro Humberto Gomes de Barros

O Ministro Humberto Gomes de Barros, em seu voto de vista, entendeu perfeitamente aceitável quaisquer das teses defendidas, mas, com suporte no princípio da segurança jurídica, acompanhou o Relator, o Ministro Castro filho.

Desta feita, por unanimidade, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu conhecer do recurso especial interposto pela Bayer e lhe deu provimento, nos termos do voto do Ministro Relator.

3.2 O novo posicionamento da Terceira Turma do STJ

3.2.1 Recurso Especial nº 960.728/RJ

O Recurso Especial nº 960.728, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em 17 de março de 2009, é considerado o marco da mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à prorrogação de patentes concedidas antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS.

O cerne da controvérsia é a negativa do INPI em prorrogar, por mais cinco anos, o prazo de patente concedida na vigência da Lei 5.772/71, em vigor quando do depósito do pedido.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por E I Du Pont de Nemours and Company contra o ato praticado do INPI que negou a prorrogação do prazo de patente de

15 para 20 anos, negativa esta que, segundo a Du Pont, feriria o Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário.

Em 1ª Instância, denegou-se a segurança, o que ensejou o recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual, por maioria, foi improvido, ao entendimento de que o referido Acordo apenas entrou em vigor em 1º de janeiro de 2000. Destarte, não seria possível prorrogar a patente, contrariamente ao argumento da empresa, que sustentava que o Acordo entrara em vigor em 01/01/1996.

O recurso especial foi interposto pela Du Pont sob a alegação de violação aos artigos 33 e 70.2 do Acordo TRIPS e ao artigo 40 da Lei nº 9.279/96, argumentando-se, ainda, a divergência jurisprudencial. Segundo a recorrente, o Brasil não teria feito uso da prerrogativa de prorrogar o início da vigência do citado Acordo, o que permitiu a prorrogação das patentes por mais cinco anos.

3.2.1.1 O voto da Ministra Nancy Andrighi

O recurso especial interposto pela Du Pont foi distribuído à Ministra Nancy Andrighi que, em decisão monocrática, deu-lhe provimento. No entanto, posteriormente, reconsiderou sua posição em consequência do agravo regimental interposto pelo INPI.

Em seu didático voto, a relatora começou citando os precedentes da Terceira e da Quarta Turmas, aduzindo que dos cinco recursos até então julgados com base no Acordo, apenas três analisaram o mérito da pretensão em relação a ele.

Segundo Andrighi, a questão essencial que ainda não havia sido devidamente discutida nos precedentes do STJ referia-se ao estabelecimento de limites quanto à aplicação do Acordo TRIPS na perspectiva dos possíveis destinatários do Tratado.

O que pretendeu a Relatora, neste caso, foi dar um novo enfoque à controvérsia, retirando o foco da prorrogação do prazo previsto na lei anterior ao Acordo para depositar atenção nos destinatários do Tratado.

No entendimento da Relatora, antes de se discutir acerca de quem tem direito à prorrogação do prazo de proteção da patente, faz-se mister entender se a entrada em vigor do Tratado, por si só, poderia substituir a atividade legislativa nacional, dando-lhe efetiva vigência e aplicabilidade anteriormente à publicação do decreto que lhe confere força de Lei.

Ressaltou a Relatora que essa questão constituía uma premissa ainda não enfrentada pelo STJ, e que só haveria sentido em se discutir o direito à prorrogação de prazo de patente se, antes, restar definido que o Acordo TRIPS tem, em si, condições de produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas.

A Relatora atentou para o fato de que o TRIPS não era uma lei uniforme, vale dizer, não seria aplicado da mesma forma a todas as relações jurídicas de direito privado em cada um dos Estados que a ele aderiram. Se assim fosse, haveria a supressão da atividade legislativa desses países, que tão somente declarariam a recepção do acordo, ou não.

Para a Relatora, o TRIPS não é um tratado-lei, mas sim, um tratado-contrato. A diferença entre um e outro residiria, justamente, no pólo passivo desses tipos de contratos, pois enquanto as normas do primeiro são auto-executivas, ou seja, os acordos estão aptos a fornecer disciplina jurídica aplicável às relações jurídicas entre particulares, o segundo tipo de tratado, os tratados-contratos, limitam-se a estipular obrigações que somente podem ser exigidas pelos próprios Estados Membros do Acordo; assim, o objetivo desse tipo de tratado é traçar as balizas para a adequação legislativa interna de cada país.

Destarte, o TRIPS seria dirigido aos Estados que a ele aderem, não conferindo direito de exigência de cumprimento a quem não é parte, no caso, as partes privadas.

Com base nessas razões, a Relatora concluiu ser de extrema importância provocar a revisão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se alinhar com o entendimento das Cortes Europeias, que negam vigência imediata do Acordo em relação às partes privadas dos Estados membros.

Além desses argumentos, a Ministra Nancy Andrichi contestou os fundamentos do posicionamento anterior do STJ. Quanto ao argumento de que o Brasil não teria demonstrado interesse em postergar a aplicabilidade do Acordo TRIPS, contra-argumentou afirmando que não obstante haver apenas uma data de entrada em vigor do acordo nos diversos países signatários, estipulou-se, paralelamente, outra data, chamada data de aplicação (*date of application*, em inglês), que seria variável na medida do estágio de desenvolvimento econômico do país signatário.

Argumentou, ainda, que, pelo texto do Acordo, nenhum Membro estaria obrigado a aplicar as disposições do TRIPS antes de transcorrido um ano após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Se o acordo entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995, o prazo para sua aplicabilidade, segundo a Ministra, seria até o dia 1º de janeiro de 1996. Além disso, o Acordo permitia uma prorrogação do prazo de sua aplicação, de sorte a beneficiar os países que não estivessem em condições de aplicá-lo.

Destarte, o parágrafo 2º do artigo 65 criou um direito aos países em desenvolvimento, como o Brasil, de somar mais quatro anos ao prazo geral de um ano concedido a todos os signatários do Acordo.

De acordo com a Ministra Nancy Andrichi, haveria três prazos de aplicação do Acordo. O primeiro seria aquele concedido a todos os signatários do Acordo, qual seja o de um ano contado de sua entrada em vigor; o segundo prazo seria aquele que poderia ser usufruído apenas pelos países em desenvolvimento, qual seja quatro anos adicionais; e, por fim, um prazo de mais cinco anos para a aplicação do Acordo em relação a invenções e descobertas que, antes do Acordo, não eram objeto de patente na legislação interna, como alimentos e medicamentos, prazo este que seria de dez anos (1 + 4 + 5).

Nessa esteira, a Ministra chama a atenção para a diferença existente na redação dos §§ 2º e 4º do artigo 65. Enquanto no § 2º, estabelece-se um prazo de cinco anos para aplicação do Acordo nos países em desenvolvimento, prazo este que constituiria *um direito* do Estado em desenvolvimento, no §4º, afirma-se que o Estado *poderá adiar* a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais cinco anos.

Apesar de a Ministra já ter concordado, no julgado anterior, com aqueles que defendem a imediata aplicabilidade do Acordo, ao argumento de que o Congresso Nacional editou o Decreto Legislativo 1355/94 sem fazer qualquer menção à utilização dos prazos de extensão, o que teria levado a crer que o Brasil optara por abrir mão dos prazos concedidos a países em desenvolvimento, a Ministra reexaminou a questão neste recurso.

Com efeito, ao analisar a transcrição da sessão do Senado Federal que discutiu a aprovação do citado Decreto Legislativo, concluiu a Ministra que houve uma tentativa de oferecer certas proteções aos interesses nacionais, conforme se pode verificar da transcrição do art. 4º da emenda apresentada pelo senador Antônio Mariz, *verbis*:

“Art. 4º. Com fundamento no art. 65 do ‘Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio’, integrante da Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, o Brasil adotará os prazos de carência para a aplicação do referido acordo, no que diz

respeito a setores tecnológicos que não recebem proteção patentária na data geral de aplicação do Acordo”.⁶⁴

Para Nancy Andrighi, tal dispositivo teve o intuito de deixar evidente o interesse do Brasil na utilização do prazo para os setores tecnológicos que não recebiam proteção patentária na data geral de aplicação do Acordo. Ademais, se o texto do Acordo permitia que se utilizasse de uma carência de dez anos, esta deveria ser aplicada desde a sua ratificação. Assim, o fato de haver uma discussão no sentido da aplicação da carência de dez anos, há que se concordar com o fato de que os dez anos somente seriam possíveis se fossem levados em consideração o prazo de quatro anos de aplicabilidade do Acordo em países em desenvolvimento (1 + 4 + 5).

A Relatora admite que houve uma inversão do sentido da aplicação do silêncio no ordenamento jurídico brasileiro, porquanto aquele que tem um direito reconhecido em seu favor não tem de se manifestar de forma expressa para dele fazer uso; ao contrário, apenas se não quisesse exercê-lo é que deveria manifestar-se nesse sentido.

Seria, então, plausível afirmar que o direito de prorrogar a aplicabilidade do Acordo por mais quatro anos já teria sido reconhecido por si só, sendo irrelevante qualquer manifestação de vontade, por meio de lei, para dele fazer uso. Ao contrário, a hipótese do §4º do art. 65, vale dizer, a prorrogação por mais cinco anos do prazo de aplicação para determinados temas patenteáveis, é mera possibilidade, e não direito, razão por que o silêncio sobre ela importaria renúncia.

⁶⁴ MARIZ, Antônio. Proposta de Emenda ao Decreto Legislativo 1.355, de 30 de dezembro de 1994, *apud* Recurso Especial nº 960.728/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 17/03/2009, DJ 15/04/2009.

Desta feita, conclui Nancy Andrichi, a ausência de dispositivo obrigando o país a manifestar seu interesse de fazer uso de tal direito não afastaria a aplicação do disposto no §2º do artigo 65 do TRIPS.

Por derradeiro, a Ministra fez menção à resposta da OMC à provocação da Missão Permanente do Brasil, datada de 1997, na qual aquele órgão manifestou que o período de transição a que se refere o artigo 65.2 foi concedido de forma automática e, portanto, independentemente de qualquer comunicação formal nesse sentido.

Com essas considerações, a Ministra não conheceu do Recurso Especial interposto pela Du Pont.

3.2.1.2 O voto do Ministro Ari Pargendler

Em voto de vista, o Ministro Ari Pargendler não conheceu do Recurso Especial, apresentando argumentos diversos daqueles oferecidos pela Relatora. Para Pargendler, trata-se de uma discussão acerca de uma patente requerida antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS, concluindo que por serem as leis feitas para o futuro, não deveriam elas modificar as relações definitivamente constituídas.

Em razão dos argumentos acima expostos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu por unanimidade, não conhecer do recurso especial interposto pela Du Pont.

3.3 A mudança de orientação do STJ

O posicionamento do STJ foi pacífico por muitos anos no sentido de que o Brasil teria a faculdade de prorrogar a aplicação do TRIPS por mais 4, desde que declarasse,

na qualidade de país em desenvolvimento, sua intenção de valer-se do benefício instituído no artigo 65.2 do Acordo.

Segundo a Desembargadora Federal Tanyra Vargas de Almeida Magalhães, em decisão prolatada na apelação em mandado de segurança nº 98.02.44769-2, interposto pelo INPI, a expressão “ter direito a”, conforme escrito no Acordo, quer dizer “ter a faculdade” ou ter o poder de exercer ou não um determinado direito ou faculdade de postergar a data de aplicação do TRIPS, exercício este que deve ocorrer no momento em que o Estado-Membro ratifica o acordo, nos termos da Constituição Federal⁶⁵. Nessa linha, os Ministros do STJ sustentavam que o Brasil, se quisesse recepcionar o Acordo TRIPS sem, contudo, dar-lhe eficácia imediata, deveria fazer uma reserva.

Tal posicionamento está em consonância com o artigo 2º, § 1º, d, da Convenção de Viena⁶⁶, que define reserva como sendo uma declaração unilateral, qualquer que seja seu enunciado ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar os efeitos jurídicos de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado.⁶⁷

O novo posicionamento adotado pelo STJ pela não prorrogação do prazo de vigência da patente parte do princípio de que o TRIPS tem como destinatários os Estados-membros da OMC, e não os particulares. Desta feita, o Acordo teria de ser primeiramente recebido pelo ordenamento jurídico interno para, depois, gerar direitos e obrigações entre partes privadas.

⁶⁵ Apelação em Mandado de Segurança nº 98.02.44769-2-ES. Relatora Desembargadora Federal Tanyra Vargas de Almeida Magalhães, 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, julgado em 25/04/2000, DJU 15/06/2000.

⁶⁶ MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados**. Disponível em <<http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>>. Acessado em: 15 abr. 2010.

⁶⁷ A reserva é a manifestação da vontade do Estado de emendar o tratado. Cf. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Direitos Humanos, Constituição e os Tratados Internacionais**. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, p. 53/54.

Os outros argumentos utilizados pelos Ministros contrários à prorrogação de patentes, em especial a Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, nascem da premissa principal de que o Decreto nº 1.355/94 não trouxe eficácia jurídica ao TRIPS.

Ressalte-se, porém, que o posicionamento anterior do STJ não nega tal premissa; pelo contrário, concorda com ela, fazendo ressalva, tão somente, ao fato de que o Acordo foi recebido pelo ordenamento jurídico interno por meio do Decreto nº 1.355/94, que promulgou a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Este, então, seria o momento em que o país teria tido a oportunidade de fazer quaisquer ressalvas quanto à data de aplicação e de entrada em vigor do referido Acordo.

Não há como negar que cada argumento tem base jurídica, mas na interpretação desses acordos internacionais que afetam a atividade econômica é importante que se leve em conta, também, as implicações econômicas das decisões judiciais sobre a vida das empresas.

As duas correntes que atualmente disputam no STJ a primazia de seus argumentos, quais sejam, aquela que defende a prorrogação da vigência de patentes e aquela que a isto se opõe, defendem, na verdade, posicionamentos antagônicos no que concerne à política pública a ser adotada para a proteção patentária. E, em matéria de política pública, opiniões abalizadas dos doutrinadores têm seu cunho ideológico.

Segundo Frederic M. Scherer⁶⁸, por exemplo, a sociedade gostaria de aproveitar, o quanto antes, todos os benefícios de uma determinada inovação, o que implicaria

⁶⁸ *Apud* VARELLA, Marcelo Dias (organizador e co-autor). **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 42/43.

na rápida imitação do produto, sua ampla difusão e, conseqüentemente, declínio nos preços. Entende o autor que, sem subsídios governamentais, é improvável que inventores sustentem o custo e o risco de desenvolver e introduzir uma nova tecnologia, a menos que esperem ser protegidos da multidão de imitadores por um tempo suficientemente longo, durante o qual não só obteriam o ressarcimento do investimento realizado, como também aufeririam o lucro almejado.

Já para Carlos Correa⁶⁹, a questão básica de uma política pública patentária está na harmonização dos benefícios a serem gerados para os consumidores a curto prazo (eficiência estática) com a necessidade de assegurar benefícios futuros a longo prazo, como resultado da inovação (eficiência dinâmica).

Não se pode olvidar que o TRIPS foi instituído com o objetivo de tornar mais vigorosa a proteção à propriedade intelectual, tendo previsto, em seu artigo 1º, que os Estados-Membros não poderiam prover proteção menor do que aquela estipulada no Acordo. Isso significa, portanto, que o TRIPS estabelece normas mínimas de proteção à propriedade intelectual, não podendo qualquer membro conceder proteção menos ampla do que a definida no Acordo.

Parece haver um consenso no sentido de que a aplicação do TRIPS no Brasil tem servido de estímulo à produção patentária. Por isso mesmo, é importante que o posicionamento do STJ se firme de uma vez por todas, independentemente de quem seja o interessado, mantendo-se fiel a um entendimento construído em fortes bases jurídicas, de sorte a proporcionar a necessária segurança almejada por inventores e produtores de bens e serviços. Não se pode correr o risco de se desestimular investimentos em pesquisa e

⁶⁹ CORREA, Carlos M. **Aperfeiçoando a Eficiência Econômica e a Equidade pela Criação de Leis de Propriedade Intelectual**. In VARELLA, Marcelo Dias (organizador e co-autor). *Propriedade Intelectual e desenvolvimento*. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 41

desenvolvimento de novas tecnologias por conta de decisões judiciais que são flexibilizadas a todo o momento.

A incerteza acerca do posicionamento do STJ gera uma grande insegurança jurídica na área tecnológica, na qual a proteção de uma patente pode significar milhões de dólares em *royalties* de lucro ou prejuízo para o inventor.

3.4 O caso do BINA

Toda a controvérsia acerca da questão da aplicação do TRIPS no Brasil será posta, mais uma vez, à avaliação do STJ.

Refere-se aqui à invenção de Affonso Fijó da Costa Ribeiro Neto e José Daniel Martin Catoira, que em outubro de 1981 depositaram junto ao INPI a patente PI8106464-0⁷⁰, sob o título de “detector de chamadas telefônicas”.

Anos mais tarde, em 1992, Nélio José Nicolai depositou no INPI a patente PI9202624-9, sob o título de “equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário”.

Em 1998, o Sr. José Nicolai ingressou com ação judicial⁷¹ requerendo a condenação da Americel S.A. por uso indevido de patentes. Trata-se do caso BINA, que já se encontra em fase avançada de discussão no Judiciário e deverá exigir do STJ um posicionamento acerca da entrada em vigor, no Brasil, do TRIPS.

⁷⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Disponível em <<http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=330325&PesquisaPorTitulo=&PesquisaPorResumo=&PesquisaPorDepositante=&PesquisaPorInventor=&PesquisaPorProcurador=>>>. Acessado em: 15 abr. 2010.

⁷¹ Apelação Cível nº 19980110128679, Relator VERA ANDRIGHI, 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgado em 01/09/2003, DJ 30/03/2004, p. 108

Como a patente foi registrada em 1981, pelo Código de Propriedade Intelectual de 1971, deveria expirar em 1996, quinze anos após o seu depósito. Contudo, devido às novas normas de proteção à propriedade intelectual trazidas pelo Acordo TRIPS, a vigência da patente do BINA, nos termos do antigo posicionamento do STJ, seria prorrogada até 2001.

Não há dúvidas de que o antigo posicionamento do STJ, que perdurou por quase 14 anos, é benéfico para os inventores brasileiros, neste caso, ao contrário do novo posicionamento da Corte, no sentido de não conceder a prorrogação do prazo de vigência da patente. O não reconhecimento da prorrogação constituiria um grande benefício para as empresas, sobretudo as estrangeiras, que exploraram gratuitamente uma invenção genuinamente brasileira, sem qualquer contraprestação devida ao país e aos inventores pátrios, aproveitando-se, assim, do esforço alheio.

Ocorre que Lune Projetos Especiais em Telecomunicações, Comércio e Indústria Ltda., de propriedade Sr. Nélio José Nicolai, propôs ação de indenização, em desfavor de Americel S.A., alegando, em síntese, a prática de uso de patentes pela Ré sem autorização e sem o devido pagamento de *royalties*.

Sustentou que é a responsável pelo desenvolvimento da tecnologia de identificação de chamadas em telefones, "bina", registrada junto ao INPI sob a patente PI92.02.624, alegando que a Americel S.A. iniciou atividades de telefonia celular oferecendo os serviços e produtos supostamente patenteados pela Autora da referida ação.

O juiz Alfeu Gonzaga Machado, da Segunda Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entendeu que, uma vez demonstrada a carta de patente registrada no INPI sob o nº PI92.02.624, a Lune Projetos fez prova de ser a detentora

dos direitos sobre a referida patente. A Americhel, contudo, não conseguiu fazer a contraprova do direito da Lune Projetos.

Diante disso, o juiz julgou procedente o pedido da empresa Autora para condenar a Americhel S.A. a se abster de comercializar telefones celulares que disponham de identificador de canal chamador, característica de uso indevido da PATENTE PI9202624-9; suspender os serviços que presta a seus usuários, relativo à identificação do canal chamador; pagar à Autora LUNE multa pecuniária, diária, a contar do trânsito em julgado da sentença, no valor de R\$1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial, enquanto perdurar atraso no seu cumprimento; pagar indenização à LUNE, dos *royalties* devidos, a ser apurada em liquidação de sentença, da análise e verificação dos extratos e contas telefônicas emitidos pela Americhel S.A., com base no número de aparelhos já vendidos e no número de usuários do serviço identificador de chamadas, durante o período quando houve a violação dos direitos da Autora LUNE, qual seja desde o início da exploração indevida do sistema de identificação de chamadas por parte da Americhel, em 1998, até sua efetiva cessação.

Como era de se esperar, o caso teve grande repercussão e foram diversos os recursos e ações incidentais.

Não obstante o imbróglío que se tornou o caso em comento, o Sr. Nélio Nicolai ajuizou ações contra várias concessionárias de serviço telefônico no Brasil, objetivando o ganho de indenização pelo não pagamento dos *royalties* pelo uso da patente PI9202624-9, nos mesmos moldes da ação proposta contra a Americhel S.A.

Ocorre que tais concessionárias de serviço telefônico possuem contratos com as fabricantes de centrais telefônicas em que lhes transferem total responsabilidade

quanto a quaisquer questões de direito patentário que venham a surgir no curso do negócio jurídico entre as partes.

Dessa forma, ao ajuizar as ações em face das concessionárias de serviço telefônico, estas denunciaram à lide⁷² as empresas fabricantes de centrais telefônicas, nos termos dos contratos firmados entre elas.

Destarte, fabricantes de centrais telefônicas, em 2003, ajuizaram ações, na Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, onde fica a sede administrativa do INPI, requerendo a nulidade da patente do Sr. Nélio Nicolai, sob o argumento de que a patente PI9202624-9 é, tão somente, uma réplica da patente PI8106464-0, registrada pelos inventores Affonso Fijó da Costa Ribeiro Neto e José Daniel Martin Catoira.

A estratégia adotada pelas empresas fabricantes de centrais telefônicas era a de anular a patente do Sr. Nélio Nicolai para evitar que tivessem que pagar as milionárias indenizações que vinham sendo condenadas a pagar.

O que não foi levado em consideração por estas empresas, no entanto, foi que a PI8106464-0, que pelo Código de Propriedade Intelectual de 1971, expiraria em 15 anos, teria direito a prorrogação do seu prazo de vigência devido à introdução, no ordenamento jurídico interno, do Acordo TRIPS. Vale dizer, a patente depositada em 1981, expiraria em 2001, portanto.

Nos termos do artigo 225 da nova Lei de Propriedade Intelectual, prescreve em 5 anos o direito de ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade

⁷² A denunciação à lide, segundo o artigo 70, II, do Código de Processo Civil, é obrigatória àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

industrial. Desta feita, os inventores Affonso Fijó da Costa Ribeiro Neto e José Daniel Martin Catoira teriam até 2006 para ajuizar a ação objetivando a referida reparação de danos.

A questão da patente do “bina” chegou ao STJ primeiramente no caso da Lune Projetos contra a Americel, em virtude de Recurso Especial 742.428/DF, interposto pela Americel, que solicitou a suspensão do processo movido pela Lune em face da existência de processos requerendo a nulidade da patente PI9202624-9, o que foi concedido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ deve pronunciar-se, em breve, sobre a prorrogação ou não do prazo de vigência da patente PI8106464-0, uma vez que será essencial um posicionamento da Corte Superior acerca dessa questão para que as indenizações sejam pagas aos verdadeiros inventores do aparelho identificador de chamadas.

Caso as ações de nulidade da patente PI9202624-9, que tramitam no Rio de Janeiro, sejam vitoriosas e consigam, de fato, anular a referida patente, os inventores da patente PI8106464-0 serão os detentores do direito às indenizações pela exploração indevida de seus inventos.

Tal direito, porém, somente poderá ser exercido se o STJ mantiver o entendimento que teve nos últimos 14 anos, qual seja o de concordar com a prorrogação dos prazos de vigência das patentes que expiraram após a assinatura do Acordo TRIPS. Por outro lado, se seguir esta nova linha de pensamento da 3ª Turma, pela não prorrogação dos prazos de vigência, os inventores brasileiros ficarão sem os *royalties* que lhes caberiam pela exploração de sua criação.

Não se pode olvidar que o STJ sempre manteve um posicionamento coerente com a prorrogação dos prazos de vigência das patentes e, justo neste momento, em que se está diante de uma das maiores causas de direito privado da história do país, que envolve uma invenção genuinamente brasileira, a Tribunal da Cidadania deu um passo em direção a mais absoluta insegurança jurídica.

CONCLUSÃO

O foco precípua deste trabalho foi analisar a mudança de posicionamento do STJ no que concerne à prorrogação de patentes, bem como as implicações econômicas da mudança de orientação jurisprudencial da Corte para a sociedade.

O presente trabalho buscou elucidar como a proteção patentária é benéfica para a sociedade na medida em que incentiva empresas e inventores a investirem tempo e dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, o que, certamente, trará desenvolvimento tecnológico para a sociedade.

Este, aliás, é o objetivo do Acordo TRIPS, que surgiu como uma oportunidade para os países desenvolvidos de fecharem as brechas que se mantinham abertas no que dizia respeito à propriedade intelectual, combatendo pirataria e contrafação, fatores determinantes para o desestímulo da produção intelectual.

Destarte, o Acordo TRIPS surgiu como um moderno aparato no combate às ilicitudes cometidas contra a propriedade intelectual, notadamente, as patentes.

O Acordo amplia o escopo da matéria patenteável e confere, ainda, proteção mais longa e rígida do que a legislação brasileira conferia anteriormente a assinatura do Acordo.

As empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias foram as maiores beneficiadas do Acordo. Não se pode olvidar, no entanto, que a

sociedade como um todo ganha com isso, na medida em que as empresas produzirão cada vez mais produtos que, mesmo patenteados, servirão para o uso de parte da sociedade.

Nesse contexto, as empresas que patentearam produtos antes da entrada em vigor do TRIPS, porém com vigência até data posterior à de entrada em vigor do acordo internacional requisitaram judicialmente os benefícios do referido tratado às suas patentes.

Como já demonstrado, o Acordo TRIPS é norma de direito internacional público, criando direitos e obrigações entre os Estados Membros da Organização Mundial de Comércio. Tais direitos e obrigações não são imediatamente estendíveis às partes privadas.

Há de se observar, no entanto, que o Brasil promulgou o Acordo TRIPS por meio do Decreto nº 1.355/94, dando validade interna para o referido acordo internacional.

Se assim não fosse, apesar de ter até 01/01/2000 para pôr em vigor as normas do Acordo, o Brasil abriu mão de parte período, não só pelo decreto acima mencionado como, também, pela edição da lei 9.279/96, de 14 de maio de 1996.

A doutrina sinaliza no mesmo sentido desta pesquisa monográfica, na direção de que merecem prosperar os argumentos das empresas que buscam, na Justiça, a prorrogação dos prazos de patentes que expirariam após a publicação do Decreto que promulga o Acordo TRIPS no Brasil. O judiciário, contudo, tem demonstrado ainda alguma dificuldade no enfrentamento dessa matéria, compreensível em razão de sua complexidade, não alcançando, até o momento, a pacificação no entendimento das controvérsias apontadas.

A incerteza quanto à data de aplicação do Acordo TRIPS no Brasil ensejou o surgimento de uma insegurança jurídica de grande relevância no direito brasileiro, em matéria de propriedade intelectual.

Dessa insegurança jurídica decorre o ajuizamento de inúmeras ações por empresas que objetivam discutir, no judiciário, a vigência de suas patentes, bem como gera o conseqüente desestímulo econômico aos investimentos na área de produção intelectual.

Portanto, atualmente, há grande expectativa no meio jurídico e empresarial em relação à pacificação do entendimento pelo STJ, no que tange a aplicabilidade dessa norma internacional. Nesse momento, o novo posicionamento do STJ, desampara inventores que adquiriram direitos com a assinatura do Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário e concordou, portanto, em estender sua proteção patentária em sintonia com o padrão internacional do Tratado.

Vale dizer, este novo posicionamento parece estar consolidando-se no STJ. O Recurso Especial nº 642.213/RJ, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, teve seu julgamento afetado à Segunda Sessão da Corte Superior. A decisão da Sessão, em 28/04/2010, foi no sentido de que não há suporte legal nem obrigação do Brasil de garantir às patentes de invenção depositadas antes de 1º de janeiro de 2000, mediante a aplicação direta e sem reservas do Acordo TRIPS, a prorrogação do prazo de validade da proteção originalmente estabelecido em 15 anos.

REFERÊNCIAS

Apelação Cível nº 19980110128679, Relatora VERA ANDRIGHI, 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgado em 01/09/2003, DJ 30/03/2004.

Apelação em Mandado de Segurança nº 98.02.44769-2-ES. Relatora Desembargadora Federal Tanyra Vargas de Almeida Magalhães, 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, julgado em 25/04/2000, DJU 15/06/2000.

_____. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual.** Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/22.doc>>. Acesso em: 23 mar. 2010.

_____. **O Inventor e o Titular da Patente de Invenção.** Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/113.rtf>>. Acesso em: 23 mar. 2010.

_____. **Patentes de Invenção: Licenças Compulsórias.** Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/101.rtf>>. Acesso em: 23 mar. 2010.

_____. **Propriedade Intelectual: a aplicação do acordo TRIPS.** Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BULZICO, Bettina Augusto Amorim. **Evolução da Regulamentação Internacional da Propriedade Intelectual e os Novos Rumos para Harmonizar a Legislação.** Disponível em <<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/viewFile/20/36>>. Acesso em: 28 abr. 2010.

CARVALHO, Tomaz Pires de. **O Sistema Internacional de Patentes e a Nova Ordem Econômica Internacional: considerações breves.** Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 22, nº 88, 1985.

CENTRO DE DIREITO INTERNACIONAL. **Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio.** Disponível em: <http://www.cedin.com.br/site/pdf/legislacao/pdf_tratados9/Acordo%20Constitutivo%2>

[Oda%20Organiza%E7%E3o%20Mundial%20do%20Com%E9rcio.pdf](#)>. Acessado em: 25 de mar. 2010.

CORREA, Carlos M. **Aperfeiçoando a Eficiência Econômica e a Equidade pela Criação de Leis de Propriedade Intelectual**. In VARELLA, Marcelo Dias (organizador e co-autor). Propriedade Intelectual e desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005.

_____. **Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPS Agreement and Policy Options**. Londres: Zed Books Ltd., 2000.

DI BLASI, Gabriel et al.. **A propriedade industrial: o sistema de marcas, patentes e desenhos industriais analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

_____. GARCIA, Mario Soerensen. MENDES, Paulo Parente M. **A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

DISTRITO FEDERAL. DECRETO N.º 75.541, de 31.03.1975. Promulga a convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. DOU de 02.04.75, nº 61, Seção I, Parte I, págs. 3.764 a 3.766.

FILHO, Calixto Salomão. **Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público**. Revista Direito Público da Economia – RDPE: Belo Horizonte, jul/set. 2004, p.29-44, cfr. FERRI, G. Diritto Commerciale.

FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. **Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso brasileiro**. Brasília: FUNAG/IPRI, 1993.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes - lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acordo TRIPS**. Disponível em <www.inpi.gov.br/menu-squerdo/indicacao/pasta_acordos/TRIPS.doc>. Acessado em: 25 de mar. 2010.

_____. Disponível em <<http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController?Action=detail>>

&CodPedido=330325&PesquisaPorTitulo=&PesquisaPorResumo=&PesquisaPorDepos
itante=&PesquisaPorInventor=&PesquisaPorProcurador=>. Acessado em: 15 abr. 2010.

_____. **O que é patente?**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_oquee>. Acesso em: 11 nov. 2009.

LEITE, Alexandre Martins e BARBOSA JÚNIOR, Antenor. **A proteção da propriedade intelectual no âmbito supranacional: uma questão comercial.** *In* Revista da ABPI, nº 75, mar/abril, 2005.

LIMA, Eduardo Amorim de e BALIEIRO, Luciana. **Da quebra de patentes de medicamentos anti-retrovirais no Brasil.** Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos – Divisão Jurídica, nº 33. Bauru: Instituto Toledo de Ensino, 2002.

MARIZ, Antônio. Proposta de Emenda ao Decreto Legislativo 1.355, de 30 de dezembro de 1994, *apud* Recurso Especial nº 960.728/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 17/03/2009, DJ 15/04/2009.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Direitos Humanos, Constituição e os Tratados Internacionais.** São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. Gabinete do Ministro. **Parecer MICT/CONJUR Nº 24/97:** Propriedade Industrial - Patentes de invenção concedidas antes de 15 de maio de 1997. D.O.U, v. 135, nº 231.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.** Disponível em <<http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>>. Acessado em: 15 abr. 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Conheça a ONU.** Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/conheca_onu.php>. Acessado em 23 de mar 2010.

PIRATE PARTY. **Declaration of Principles 3.2.** Disponível em <<http://docs.piratpartiet.se/Principles%203.2.pdf>>. Acesso em: 23 mar. 2010.

SALOMÃO, Calixto. **Direito Concorrencial**: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003.

SCHOLZE, Simone. Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios no Brasil. In **Política de patentes em saúde humana** por Márcia Flávia Picarelli e Márcio Aranha (org.). São Paulo: Atlas, 2001.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 29 Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007.

SOARES, Guido. **Antecedentes Internacionais de Regulamentação de Transferência de Tecnologia**. In Revista de Direito Mercantil, n. 57, jan/março, 1985, p.19-29, citação p. 21 *apud* BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

VARELLA, Marcelo Dias (organizador e co-autor). **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. São Paulo: Lex Editora, 2005.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **TRIPS Agreement**. Disponível em < <http://www.wipo.int/treaties/en/general/>>. Acessado em: 23 de mar. 2010.