



## Lei que aumenta prazo de patentes no país não retroage, decide STJ

O Superior Tribunal de Justiça delimitou, nesta semana, o alcance da Lei 9.279/96, que trata de propriedade intelectual. A 3ª Turma decidiu que a norma não retroage. Portanto, as empresas que obtiveram registro de marca antes da lei entrar em vigor têm direito à patente por apenas 15 anos, e não aos 20 previstos na nova lei. A ampliação só vale para registros obtidos já sob a nova norma.

O voto condutor foi da ministra Nancy Andrichi, que entendeu que gera insegurança jurídica conceder a prorrogação automática a uma patente prestes de seu vencimento. Ela afirmou que, quando a patente cai em domínio público, o prazo não pode mais ser prorrogado. Até este julgamento na 3ª Turma, os ministros do STJ que analisaram a questão tinham se manifestado a favor da aplicação retroativa da lei de patentes. A tese utilizada pela ministra Nancy Andrichi teve como base parecer dos professores **Miguel Reale Júnior** e **Judith Martins Costa**, em consulta feita pela Nortox.

A mudança de entendimento foi firmada no processo em que a Dupont brigava com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e com a empresa Nortox para ter por mais cinco anos o registro do Clorimuron, que é um herbicida usado nas plantações de soja, milho, feijão e de outros componentes da cesta básica. Segundo a Dupont, o herbicida representa uma grande fonte de renda para a empresa.

A Dupont recorreu ao STJ depois de o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negar sua ação contra o INPI. Na ação, a empresa alegou violação dos artigos 33 e 70 do acordo Trips (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) e da Lei 9.279/96. Segundo a Dupont, o Brasil não fez uso da prerrogativa de estender o início da vigência do acordo, de forma que este, ao entrar em vigor em 1º de janeiro de 1995, permitiu a prorrogação das patentes então vigentes por mais cinco anos.

Quando nasceu a Organização Mundial do Comércio, em 1995, o Brasil foi um dos países que assinaram o acordo Trips. Com isso, a lei brasileira teve de ser alterada para cumprir o acordo internacional. Hoje, 80% das patentes são depositadas por multinacionais.

Por esse motivo, empresas que tinham registro anterior à nova lei pediram ao INPI a extensão do prazo. O órgão negou todos os pedidos, por entender que a nova regra não deveria retroagir para cobrir todas as patentes já concedidas. Com isso, os casos foram parar no Judiciário.

Ao julgar a briga da Nortox e da Dupont, a ministra Nancy Andrichi declarou que o acordo Trips não foi editado para propiciar a sua aplicação literal, “substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países”. “Até hoje, o STJ vem decidindo sobre prazos de prorrogação de patentes tomando como base, de forma implícita, a tese segundo a qual o Trips, depois de recepcionado na ordem interna brasileira, teria inteiras condições de incidir sobre relações jurídicas particulares nas quais um dos pólos é ocupado pelos detentores de privilégio de invenção. Essa premissa é insustentável”, concluiu a ministra.



Nancy destacou que a própria OMC rechaçou a idéia de que o Trips conferia aos titulares de patentes em vigência anterior à lei de 1996 o direito de prorrogá-lo por cinco anos. Segundo ela, essa matéria também tem sido objeto de ações em outros países.

A advogada da Nortox, **Ana Paula Oriola de Raeffray**, do escritório Moreau-Advogados, comemorou o voto da ministra Nancy Andrichi. Para Ana Paula, o voto vem consolidar o que o TRF-2 já vinha decidindo há algum tempo.

**Date Created**

20/03/2009