

Pedido de patente baseado em tratado TRIPs só é válido a partir de 2000

Mesmo o Brasil tendo assinado o tratado TRIPs (do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) em 1994, os pedidos de patentes baseados nesse acordo só têm validade a partir de 2000, quando ele entrou em vigor. Esse foi o entendimento aplicado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento a recurso especial da empresa Gilead Sciences, que buscava o reconhecimento de registro de patente de produtos farmacêuticos e químicos feito em 1996.

No julgamento do recurso, duas questões foram levadas à apreciação da Turma: se havia legislação que permitisse a patente de fármacos, quando foi feito o pedido de registro de patente; e se a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) poderia obrigar aqueles que já haviam depositado pedido normal de patente a apresentar outro pedido, para que fosse adequado às alterações introduzidas pela norma.

No caso, a empresa Gilead Sciences requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a patente de um produto farmacêutico, em 18 de março de 1996. O INPI indeferiu o requerimento sob alegação de que, com a entrada em vigor da Lei 9.279, a empresa deveria ter efetuado outro pedido, nos termos do artigo 229 da norma, para que o pedido de patente normal fosse convertido em um pedido de patente *pipeline*.

A Gilead Sciences entrou na Justiça contra a decisão. Primeiro, alegou que, na data do requerimento, o patenteamento de fármacos era regido pelas regras do tratado TRIPs, firmado em 1994. Sustentou ainda que, além de a Lei 9.279 só ter entrado em vigor depois da apresentação do pedido de patente, ela não obriga a apresentação de um novo pedido para substituir aquele já em processamento.

Vigência postergada

A sentença, confirmada no acórdão de apelação, julgou improcedente o pedido, sob o entendimento de que as regras do tratado TRIPs só entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000.

Dessa forma, na data da apresentação do pedido, vigia o Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), que vedava a concessão de patentes para produtos químicos e farmacêuticos. O INPI, então, teria decidido corretamente ao exigir a apresentação de novo pedido, nos termos do artigo 229 da Lei 9.279.

No recurso ao STJ, a empresa alegou que, embora o acordo TRIPs permitisse aos países signatários adiar a sua aplicação até 1º de janeiro de 2000, o Brasil não teria se pronunciado expressamente a esse respeito, e por isso as disposições convencionadas teriam tido aplicação imediata. A Gilead também insistiu no argumento de não ser obrigatório o processamento de novo pedido de registro de patente.

O relator, ministro Sidnei Beneti, reconheceu que o Decreto 1.355/94, que incorporou o acordo TRIPs, não esclarece se o Brasil decidiu postergar a vigência das regras convencionadas internacionalmente, mas destacou que o entendimento sedimentado no STJ é de que o silêncio no decreto constitui direito subjetivo dos países em desenvolvimento de adiar a vigência dos efeitos do tratado, o que só poderia ser

afastado por renúncia expressa.

“Como o depósito do pedido de patente ocorreu em 18 de março de 1996, é de se concluir que ele não poderia ter sido deferido com fundamento diretamente nas regras do TRIPs, porque esse acordo internacional somente entrou em vigor no ano 2000. À época do pedido, vigia a Lei 5.772, cujo artigo 9º proibia a patente de produtos químico-farmacêuticos”, disse o ministro.

Novo pedido

Em relação à exigência de nova apresentação do pedido de registro, o relator também entendeu que a decisão não merecia reforma. “O artigo 230, parágrafo 5º, da Lei 9.279 — embora afirme que o depositante que tiver pedido de patente em andamento poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos, juntando prova de desistência do pedido em andamento — não encerra uma simples faculdade. Como no caso dos autos, a expressão ‘poderá’ deve ser compreendida como ‘deverá’, visto que o pedido anterior era fadado ao indeferimento, de modo que a pretensão a registro somente poderá ser considerada se formulado novo pedido”, disse o ministro. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.127.971

Date Created

28/04/2014