



STJ decide se retroage lei que aumenta prazo de patente

29/06/2008

O Superior Tribunal de Justiça terá de decidir a partir de quando vale a Lei 9.279/96, que aumentou de 15 para 20 anos o prazo de uma patente no país. Empresas que fizeram o registro antes da lei não se conformaram e querem estender a proteção econômica que a lei garante por mais cinco anos. Por outro lado, as concorrentes que esperavam o fim do prazo para entrar no mercado não querem que isso aconteça. Sob o ponto de vista do consumidor, quanto maior a concorrência, menores os preços.

Nesta semana, a 3ª Turma do STJ começou a analisar o processo em que a DuPont briga com o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e com a Nortox (como assistente litisconsorcial) para ter por mais cinco anos o registro do Clorimuron. É um herbicida usado na soja, no milho, no feijão e em outros componentes da cesta básica. Ele representa grande fonte de renda para a empresa.

Depois de ampla pesquisa, a ministra Nancy Andrighi reviu o seu próprio entendimento e concluiu que a vigência de 20 anos só é dada às patentes concedidas após a edição da Lei de 1996. Até este voto, todos os ministros do STJ que analisaram a questão foram a favor da aplicação retroativa da lei de patentes.

Quando nasceu a Organização Mundial do Comércio, em 1995, o Brasil foi um dos países que assinaram o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, 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.

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. Os casos foram parar no Judiciário.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro), sede do INPI, de tanto receber esse tipo de pedido se especializou no assunto. Os desembargadores entenderam da mesma forma que o INPI. Levando em conta que a concessão de uma patente deve considerar o interesse econômico, mas não pode deixar de lado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país.

No Agravo de Instrumento apresentado pelo INPI e pela Nortox, Nancy Andrighi declarou 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.

A ministra ressaltou que a própria OMC rechaçou a idéia de que a 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. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Ari Pargendler.

A advogada da Nortox, **Ana Paula Oriola de Raeffray**, do escritório Moreau-Advogados, diz que o voto da ministra é um importante precedente no tribunal e deve influenciar a opinião dos demais ministros da 3ª Turma, por estar muito bem fundamentado. Para Ana Paula, “a prorrogação indevida do prazo de proteção das patentes vem se constituindo como a principal medida adotada para restringir a entrada de novos produtos e empresas no mercado nacional, ainda mais considerando-se patentes que envolvem bens como alimentos e medicamentos”.

DuPont x INPI

Quando a patente da DuPont completou 15 anos de vigência, em 1998, a empresa entrou na Justiça contra o INPI para prorrogar o direito até 2003, tentando fazer valer o prazo da nova lei.

A empresa perdeu na primeira instância e no TRF da 2ª Região. “Carece de suporte legal a prorrogação por 5 anos do prazo de validade original de 15 anos da concessão do privilégio, de forma a que a proteção patentária passe a vigorar por



20 anos”, entendeu o tribunal.

No STJ, a DuPont alegou violação dos artigos 33 e 70.2 do acordo TRIPS e da Lei 9.279/96, porque o Brasil não teria feito uso da prerrogativa de prorrogar o início da vigência do citado 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.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2008-jun-29/stj_decide_retroage_lei_aumenta_prazo_patente/