

**DOS PRAZOS DE VALIDADE DAS PATENTES EM VISTA DO
ACORDO “TRIPS” E DA NOVA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (LEI Nº 9.279/96)**

Gustavo Starling Leonardos

**DOS PRAZOS DE VALIDADE DAS PATENTES EM VISTA DO
ACORDO “TRIPS” E DA NOVA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (LEI Nº 9.279/96)**

I	- Introdução	1
II	- Dos Prazos das Patentes Vigentes em 15 de Maio de 1997	5
III	- Dos Prazos das Patentes Vigentes em 1º de Janeiro de 1995	8
IV	- A Aplicabilidade do TRIPS no Brasil a Partir de 1º de Janeiro de 1995	10
V	- O TRIPS como Tratado-Lei	17
VI	- Conclusão	19

DOS PRAZOS DE VALIDADE DAS PATENTES EM VISTA DO ACORDO “TRIPS” E DA NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI Nº 9. 279/96).*

Gustavo Starling Leonardos

Advogado, Mestre em Direito Comparado pela George Washington University, Sócio de Momsen, Leonardos e Cia.

I. Introdução — II. Dos Prazos das Patentes Vigentes em 15 de Maio de 1997 — III. Dos Prazos das Patentes Vigentes em 1º de janeiro de 1995 — IV. A Aplicabilidade do TRIPS no Brasil a Partir de 1º de janeiro de 1995 — V. O TRIPS como Tratado-Lei — VI. Conclusão

I - Introdução

Já tivemos a oportunidade de discorrer sobre a data de aplicabilidade no Brasil, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, “TRIPS”, em trabalho publicado na *Revista dos Tribunais* vol. 721, novembro de 1995 (págs. 30 a 38), e *Revista Forense*, vol. 331, julho, agosto e setembro de 1995 (págs. 105 a 112), defendendo a posição de que na ausência de dispositivo que suspendesse a eficácia interna do Acordo, o mesmo começou a vigor e é plenamente aplicável no Brasil desde 1º de janeiro de 1995, revogando as disposições em contrário da legislação ordinária.

Este posicionamento foi ainda esposado pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, cujos membros aprovaram a seguinte resolução:

“O Brasil depositou o Instrumento de ratificação da Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais em Genebra, em 21 de dezembro de 1994. Em virtude das disposições transitórias contidas no artigo 65 do TRIPS não estava o Brasil obrigado a aplicar aquele Acordo antes de 1º de janeiro de 1996 (parágrafo 1º do artigo 65), podendo, ainda, postergar a sua data de aplicação dentro dos limites ali previstos. Essa faculdade temporal viabiliza o reconhecimento da soberania dos Membros do Acordo, conforme expresso no Artigo 1 do mesmo: “Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a

Gustavo Starling Leonardos

4

Advogado

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".

Na esfera interna, não há que se 'emprestar' novo e mais extenso alcance ao dispositivo contido no parágrafo primeiro do artigo 65 do TRIPS: ' . . . nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC' (1º de janeiro de 1995). Integrado ao direito interno, esse dispositivo passa à ordem jurídica brasileira a obrigação de não exigirmos a aplicação do Acordo por outro país membro antes do prazo ali previsto. Expressamente dirigido à aplicação restrita entre os países Membros, é norma jurídica do direito internacional que, internamente, nem obriga, nem desobriga, o Brasil de aplicar o Acordo, consoante a liberdade de implementação prevista no artigo 1º do TRIPS.

Esta liberdade foi exercida de forma soberana pelo Brasil que, sem fazer quaisquer ressalvas, aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai através do Decreto Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994, e a promulgou com o Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, determinando sua execução e cumprimento.

As conseqüências jurídicas dos Decretos do Legislativo e do Executivo já foram explicadas em caso análogo pelo Ministro Leitão de Abreu em exemplar voto vencedor proferido no recurso extraordinário nº 80. 004 (TRIBUNAL PLENO): ' . . . não me parece que se deva abandonar o princípio firmado no leading case, de que foi Relator o preclaro Ministro Oswaldo Trigueiro. Ao exprimir a opinião unânime desta Corte, no concernente à aplicabilidade imediata dos tratados-leis, aprovados e regularmente promulgados, assim definiu, com a sua costumeira precisão e sobriedade de linguagem, os termos em que essas normas de direito internacional incidem, obrigatoriamente, no direito interno. Quanto a direito brasileiro - assentou o ilustre magistrado, - não me parece razoável que a validade dos tratados fique condicionada à dupla manifestação do Congresso, exigência que nenhuma das nossas Constituições jamais prescreveu (R.T.J. 58/74)'.

Da ausência de dispositivo dirigido a suspender sua eficácia interna e em virtude do sistema e práticas jurídicas brasileiras, a ABPI, após ampla discussão e estudos a respeito, concluiu que o texto do Acordo conhecido como TRIPS foi incorporado ao direito interno brasileiro em 1º de janeiro de 1995, revogando as disposições em contrário da legislação

Advogado

ordinária, na conformidade do princípio de que *lex posterior derogat priori*.”

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, mantém a posição segundo a qual o TRIPS entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 1995, mas somente seria aplicável a partir de 1º de janeiro de 2000, em virtude das disposições transitórias contidas no Artigo 65 do Acordo¹ (Diretoria de Patentes do INPI, Parecer DIRPA/nº 01/97). Diversas ações judiciais foram ajuizadas objetivando obrigar o INPI a averbar a extensão de 15 para 20 anos do prazo das patentes vigentes em 1º de janeiro de 1995 e aquelas concedidas entre esta data e a entrada em vigor da nova Lei de propriedade industrial (15 de maio de 1997), que estabeleceu em seu artigo 40: “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data do depósito.”

Até o presente momento (agosto de 1998), onze juízes federais já se pronunciaram sobre o assunto (vide anexo I), sendo que, quanto à aplicabilidade do TRIPS, oito juízes concordaram que a data de aplicação seria 1º de janeiro de 1995 (um dos casos versava sobre direito marcário) e três adotaram a tese defendida pelo INPI, demonstrando uma tendência jurisprudencial favorável à aplicabilidade do Acordo a partir de 1º de janeiro de 1995.

¹ "Artigo 65

Disposições Transitórias

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

2. Um País Membro em desenvolvimento tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

4. Na medida em que um País Membro em desenvolvimento esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

5. Um Membro que se utilize do prazo de transição previsto nos parágrafos 1, 2, 3 e 4 assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo.”

Gustavo Starling Leonardos

6

Advogado

Não obstante, mesmo entre os oito juízes que consideraram que o TRIPS seria aplicável internamente a partir de 1º de janeiro de 1995, dois se recusaram a estender o prazo de 15 para 20 anos das patentes já existentes em 1º de janeiro de 1995, com base nos Artigos 33 e 70.2 do TRIPS, por considerar que o Artigo 70.1 seria uma ressalva ao 70.2 e não o inverso. Esses artigos estabelecem:

Artigo 33 - “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito. ”

Artigo 70 - “Proteção da Matéria Existente

1. Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.
2. Salvo disposição em contrário nele prevista, este Acordo, na data de sua aplicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. (...)”

Contudo, em 15 de maio de 1997, todas as patentes então em vigor tiveram seus prazos estendidos de 15 para 20 anos por força do Artigo 40, supracitado, da Lei 9.279/96 (“a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos...”).

Analisando os efeitos do Artigo 40 da Lei 9.279/96, sobre o prazo de validade das patentes vigentes em 15 de maio de 1997, compreendemos melhor o alcance dos itens 1 e 2 do Artigo 70 do Acordo TRIPS, ainda relevante para estender as prazos das patentes que expiraram entre 1º de janeiro de 1995 (data de entrada em vigor do TRIPS) e 15 de maio de 1997 (data de entrada em vigor da nova Lei de Propriedade Industrial).

Finalmente, não poderíamos deixar de trazer novos elementos e fundamentos adicionais utilizados na cada vez menos controversa questão a respeito da data de aplicabilidade do TRIPS no Brasil a partir de 1º de janeiro de 1995.

II - Dos Prazos das Patentes Vigentes em 15 de Maio de 1997

O Artigo 40 da Lei 9.279/96, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997, estabeleceu que a “patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos”. As patentes que em 15 de maio de 1997 vigiam pelo prazo de 15 anos tiveram então seus prazos de vigência modificados para 20 anos, nos termos do Artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, pois esta extensão de prazo não **prejudicou** qualquer direito adquirido ou ato jurídico perfeito (Artigo 5º, XXXVI da Constituição):

Constituição - Art. 5º-
XXXVI - a lei **não prejudicará** o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

LICC - Art. 6º - A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Caio Mário da Silva Pereira, tratando do conflito de leis no tempo, bem delimitou a aplicabilidade da lei nova aos efeitos futuros das situações jurídicas constituídas nos termos da lei velha:

“A lei nova pode, sem retroatividade, atingir aquelas situações em curso, criar condições novas, modificar ou anular, para o futuro, os efeitos ainda não produzidos pelos elementos anteriores, mas deverá respeitar o valor jurídico de tais elementos. Daí outra regra: *Em face de uma situação jurídica em curso de constituição ou de extinção, as leis que governam a constituição ou extinção de uma situação jurídica não podem atingir os elementos já existentes, que fazem parte desta constituição ou desta extinção, enquanto portadores de um valor jurídico próprio, quer se trate de suas condições de validade ou dos efeitos jurídicos que tenham produzido*. Mas a lei nova alcançando fatos que não determinaram a constituição de uma situação jurídica não pode considerá-los como tendo levado a esta constituição.

Transpostos os princípios para o terreno prático, a matéria da constituição ou da extinção das situações jurídicas acha-se regulada de forma a prever as hipóteses ocorrentes, com que o autor ilustra os seus vários aspectos.

Advogado

Tratando-se da *fase estática* (produção de efeitos) das situações jurídicas já constituídas, a matéria está submetida a uma regra simples: **a situação jurídica, já inteiramente constituída nos termos da lei velha, é alcançada pela lei nova, que cogita precisamente dos seus efeitos.** Se estes também se tinham produzido inteiramente, não há, na verdade, problema de direito transitório. Mas, se os efeitos se prolongam no tempo, e a lei nova os encontra já em parte produzidos sob a lei velha, e em parte a produzir ainda, a regra geral é esta: *A lei que governa os efeitos de uma situação jurídica não pode, sem retroatividade, atingir os efeitos já produzidos sob a lei anterior.* Quanto aos **efeitos que se vierem a produzir para o futuro, serão determinados pela lei em vigor no dia em que se produzirem.**”

(Instituições de Direito Civil, volume I, pág. 103, 10ª edição, Editora Forense, 1998) [grifos nossos].

Celio Borja, professor de direito constitucional e ex-Ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, elaborou brilhante parecer sobre a aplicabilidade do TRIPS e a extensão dos prazos das patentes, junto ao processo nº 97-21814-7 em curso perante a 9ª Vara Federal-RJ, assim se pronunciando quanto a extensão do prazo das patentes de 15 para 20 anos:

“Ora, nenhum direito é infringido, quando o prazo de vigência de uma patente é estendido de quinze para vinte anos. A lei nova que aumenta ou amplia direito pessoal ou real não prejudica o titular do direito. Por isso, pode aplicar-se e incidir imediatamente, sem que se possa vislumbrar retroação proibida.”

Cita, ainda, o ex-Ministro, a lição do redator da Lei de Introdução ao Código Civil, Francisco Campos:

“Durante o curso do prazo a lei nova poderá fazer variar a duração deste ou modificar os efeitos jurídicos futuros que a lei anterior autorizava os interessados a esperar ao fim do prazo”, [porque o efeito jurídico] “se configura no momento em que o prazo se ultima.” (grifei). RF, LXXII/35.

E Roubier:

“Na duração do prazo, só há um momento que conta do ponto de vista do direito, é o da sua terminação; logo, enquanto não terminado, a lei nova pode modificá-lo à vontade.” (ROUBIER, *Conflicts des Lois*, vol. I, pág. 390, grifei).

No mesmo sentido, os comentários de Clóvis Beviláqua ao Artigo 649 do Código Civil:

Art. 649 - Ao autor de obra literária, científica ou artística, pertence o direito exclusivo de reproduzi-la.

§ 1º. Os herdeiros e sucessores do autor gozarão desse direito pelo tempo de sessenta anos, a contar do dia de seu falecimento.

§ 2º. Morrendo o autor, sem herdeiros ou sucessores, a obra cai no domínio comum.

“Para os livros publicados sob o império da lei nº 496, de 1º de agosto de 1898, e que ainda não havia caído em domínio comum, quando entrou em vigor o Código Civil, o prazo da garantia legal é o do Código Civil, porque o direito autoral, ainda subsistente, passou a ser regulado pela lei nova.” (*Código Civil dos Estados Unidos do Brasil*, Comentado por Clóvis Beviláqua, Volume I, pág. 1115).

Veja-se que o mesmo acaba de ocorrer novamente com a promulgação da nova Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610, de 19.02.98), cujo Artigo 112, determina:

“Art. 112 - Se uma obra , em consequência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42, da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei”.

Ora, o prazo de proteção que era estipulado no § 2º do Artigo 42, da anterior Lei nº 5.988/73, como disposto no Artigo 112, acima transcrito, não se estende às obras que já tenham caído em domínio público, ficando claro que as obras cujo prazo de proteção ainda estejam em vigor serão abrangidas pelo novo prazo do Artigo 41, isto é, os prazos de proteção passam de 60 para 70 anos, sem necessidade de nenhum dispositivo que trate diretamente da matéria.

Advogado

Vemos, dessa forma, que a regra geral de direito intertemporal, consagrada na Constituição e na Lei de Introdução ao Código Civil, admite a incidência da lei nova aos efeitos ainda não acabados, futuros, das situações jurídicas nascidas sob o império da lei anterior, tal como a modificação dos prazos não terminados.

Logo, todas as patentes em vigor em 15 de maio de 1997 teriam, se isto já não tivesse se dado por força do Artigo 33 do TRIPS, seus prazos estendidos por força do Artigo 40 da Lei 9.279/96 (“A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos...”), não havendo qualquer necessidade de se invocar as disposições do Acordo TRIPS para se exigir esta extensão de prazo.

III - Dos Prazos das Patentes Vigentes em 1º de Janeiro de 1995

Da mesma forma, as patentes em vigor em 1º de janeiro de 1995 tiveram seus prazos estendidos por força do Artigo 33 do TRIPS:

“Art. 33 - Vigência

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.”

Ao se invocar a extensão dos prazos das patentes vigentes, faz-se referência ao item 2 do Artigo 70 do TRIPS apenas porque este item repetiu expressamente a regra geral de direito intertemporal que permite, em diversos sistemas constitucionais, como o brasileiro, a incidência da lei nova aos efeitos futuros das situações jurídicas nascidas sob o império da lei anterior (primeira parte do Artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, (...)”).

Por outro lado, a disposição contida no item 1 do Artigo 70 do TRIPS reflete a garantia prevista no inciso XXXVI do Artigo 5º da Constituição Brasileira (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”);).

Advogado

Da combinação dos itens 1 e 2 do Artigo 70 do TRIPS temos uma repetição da inteligência contida no Artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, a fim de permitir a incidência do acordo aos efeitos futuros das situações jurídicas nascidas sob a vigência da lei anterior. Vejamos:

LICC - Art. 6º - “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

TRIPS - Art. 70 - “Proteção da Matéria Existente

1. Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

2. Salvo disposição em contrário nele prevista, este Acordo, na data de sua aplicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. (...)”

É claro que quando o item 70.2 do TRIPS determina que na data de aplicação do acordo, o mesmo “gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida”, a matéria só pode existir e estar protegida devido ao ato anterior referido, por isto, no item anterior, 70.1.

Querer ver, portanto, no item 70.1 do TRIPS uma ressalva ao 70.2, é não apenas ignorar a lógica numérica dos dispositivos mas, ainda, querer destituir de qualquer sentido o item 70.2, fazendo-o letra morta.

Há, isto sim, total identidade entre a regra geral de direito intertemporal, consagrada na Constituição e na Lei de Introdução ao Código Civil, e a ressalva feita pelo item 70.2 do TRIPS ao item 70.1.

Esta é a única interpretação possível do item 70.2 do TRIPS, pois a outra oferecida destituiria o dispositivo de qualquer eficácia. Aliás, mesmo que uma outra interpretação fosse possível, há de prevalecer sempre a interpretação conducente à compatibilidade do tratado com o ordenamento jurídico brasileiro.

Logo, todas as patentes em vigor em 1º de janeiro de 1995 tiveram seus prazos estendidos de 15 para 20 anos por força do Artigo 33 do TRIPS

Advogado

(“a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos contados a partir da data do depósito.”), não havendo qualquer necessidade de se invocar a disposição do Artigo 70, item 2, do TRIPS, que repete princípios gerais de direito intertemporal contidos no ordenamento jurídico brasileiro, para se exigir esta extensão de prazo.

IV - A Aplicabilidade do TRIPS no Brasil a Partir de 1º de Janeiro de 1995

Fazendo referência ao trabalho já publicado na *Revista dos Tribunais*, vol. 721, novembro de 1995 (págs. 30 a 38) e *Revista Forense*, vol. 331, julho, agosto e setembro de 1995 (págs. 105 a 112), acerca da plena eficácia do TRIPS no Brasil a partir de 1º de janeiro de 1995, pelo modo como o tratado foi aprovado e promulgado sem quaisquer ressalvas, novos elementos e fundamentos adicionais confirmando o nosso antigo posicionamento vieram à tona e, assim, passamos a expô-los.

Em primeiro lugar, a afirmativa de que a prerrogativa de postergação do Acordo TRIPS teve que ser renunciada porque o país necessitava do reconhecimento internacional, no que tange à seriedade de sua abertura comercial, já estava confirmada pela rejeição da emenda proposta pelo Senador Antonio Mariz ao projeto de Decreto Legislativo sobre a aprovação da Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, que incorporou o Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio - OMC, cujo anexo 1C constitui o Acordo TRIPS. Estabelecia o Artigo 4º da emenda do Senador Mariz:

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 aplicação do referido acordo, no que diz respeito a setores tecnológicos que não recebem proteção patentária na data geral de aplicação do Acordo.”

Gustavo Starling Leonardos

Advogado

(*Diário do Congresso Nacional*, Seção II, pág. 9220, 15 de dezembro de 1994)

Justificou o Senador Mariz:

“...este comando encontra amparo no próprio texto do Acordo nos mesmos termos em que se apresenta esta emenda. Entretanto, pela importância desse Tratado, com graves repercussões na ordem legal interna, torna-se imperioso que o Congresso se pronuncie desde já sobre algumas alternativas previstas dentro do próprio texto. Inclusive para que o Governo, ao ratificá-lo, manifeste o teor deste Decreto Legislativo.” (pág.9220)

“Refiro-me aos prazos de carência para a aplicação do referido Acordo.

Ora, se o texto desses Acordos permite que se utilize uma carência de até dez anos, por que não fixá-la desde já, no momento em que o ratificamos? Evidentemente, os setores industriais, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos e a indústria química, que ficarão desprotegidos com a aplicação desse Tratado, reclamarão prazos para adaptar-se à nova realidade.

O que me anima, portanto, ao apresentar a emenda, e assegurar, desde já, que esses prazos existirão, que a indústria terá um período relativamente longo para adaptar-se à nova realidade. É esse o sentido da minha emenda.

Por isso, **recuso-me a aceitar a ponderação de que matéria de tamanha relevância possa ser bloqueada ou rejeitada** por simples considerações de ordem temporal, pelo fato de o projeto não poder voltar à Câmara dos Deputados porque senão não seria aprovado em tempo.” (pág. 9239) [grifos nossos].

Prevaleceu, entretanto, a recomendação do Relator Senador Alfredo

Campos:

“As precisões constantes da emenda do Senador Antonio Mariz dizem respeito a: a) conceito de exploração das atividades protegidas por direitos de propriedade intelectual; b) proteção de microorganismos transgênicos; c) **adoção de prazos de carência** no tocante a setores tecnológicos que não recebem proteção patentária na data geral de aplicação do Acordo.

Não obstante a possível maior clareza que possa resultar da emenda, **somos de parecer que não deva ela ser acolhida**, uma vez que, embora constante do texto Decreto Legislativo e não envolvendo alterações nos textos dos acordos, podem os acréscimos ser interpretados como

Gustavo Starling Leonardos

14

Advogado

modificações ao conjunto de acordos, o qual deve ser aprovado ou rejeitado em bloco.” (pág. 9223) [grifos nossos].

Releva notar, ainda, que a proposta de emenda do Senador Mariz foi rejeitada apesar dos insistentes protestos do Senador Jutahy Magalhães:

“Ninguém está querendo evitar que o Brasil deixe de assinar o acordo, ninguém está querendo modificá-lo. Ninguém está querendo protelar essa votação para evitar que esse acordo seja assinado pelo Brasil. O que alguns estão querendo e, para isso, é preciso que os **Srs. Senadores prestem atenção para verificarem se é necessário ou não essa modificação, que é colocar algumas ressalvas no decreto legislativo. Isso é uma espécie de salvaguarda e não é iniciativa brasileira.** Não somos nós aqui do Senado que queremos inovar fazendo essa modificação. Essas precauções em diversos países foram tomadas quando o Senado ou a Câmara daqueles países foram chamados à apreciar esse acordo, então, não é uma iniciativa extraordinária, extravagante do Brasil, é uma preocupação que cada país deve ter com seus interesses, com os interesses da sua população, das suas indústrias, enfim, todas as preocupações que existem no campo tecnológico e científico dessa matéria. (pág. 9228) [grifos nossos].

Vemos, dessa forma, que o Senado debateu acerca da conveniência ou não da adoção dos prazos de carência contidos no Artigo 65 do TRIPS e preferiu implementar o Acordo por inteiro, sem se utilizar dos prazos de transição previstos (item 5 do Artigo 65).

Talvez tenha ajudado a motivar a decisão do Senado o fato de os prazos de transição serem automáticos na esfera internacional, conforme concordamos neste ponto com o INPI e o Ministério das Relações Exteriores (este agora opinando sobre relações internas e litigiosas(!) de direito privado - Ofício nº 65/DPC/NRE, de 17-11-97). A faculdade de um país postergar a data de aplicação do Acordo por um determinado prazo o exime perante os demais Estados Membros de ter que aplicar o Acordo durante aquele prazo, em que poderá exercer a sua liberdade de implementação do Acordo.

Realmente, o Artigo 1º do TRIPS garante aos Estados Membros a liberdade de sua implementação, de modo que se o Brasil escolheu, ao incorporar o Tratado à ordem interna, aplicá-lo imediatamente, não só

Gustavo Starling Leonardos

15

Advogado

poderia fazê-lo como estava exercendo opção que lhe era garantida pelo próprio Tratado.

Essa distinção entre ordens jurídicas externa e interna já era feita pelo douto Ministro Cordeiro Guerra em seu voto no Recurso Extraordinário nº 80.004:

“... o direito internacional e o direito interno constituem duas ordens jurídicas distintas e independentes, a cujas normas não são comuns nem a motivação da sua validade, nem os destinatários dos seus mandamentos. Da completa independência das duas ordens jurídicas segue-se, necessariamente, que o direito interno, ainda no caso de haver sido editado em violação do direito internacional, não deixa de vincular assim os indivíduos sujeitos à incidência das suas normas, como os órgãos do Estado a que o sistema constitucional atribui função de aplicar a lei.”

“A consequência da violação do tratado pela legislação do Estado que o celebrou e ratificou será de direito internacional e não de direito interno: no plano do direito interno é obrigatória para a Justiça a aplicação da norma interna editada posteriormente à ratificação do tratado (p. 456-457. R. D. A. , vol. XLVII - Parecer)” (RTJ - págs. 827/828).

Daí não haver qualquer discordância com o documento da OMC confirmando que o Brasil não necessita notificar a OMC para invocar o período de transição (não obstante o Artigo 23 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados dispor de forma contrária, como bem lembrou o Professor Jacob Dolinger em seu parecer). Conforme afirmamos acima, essas faculdades vigem automaticamente na esfera internacional. Na esfera interna o próprio tratado assegurou, em seu artigo 1º, a liberdade de implementação, exercida pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 30 de 15.12.94 e Decreto nº 1.355 de 30.12.94, determinando sua execução e cumprimento por inteiro, revogadas as disposições em contrário (Artigos 1º e 2º do Decreto nº 1.355 de 30.12.94):

“Art. 1º - A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Advogado

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. ”

Se quisessem aplicar parcialmente e não “inteiramente” o Tratado, tanto o Decreto Legislativo nº 30/94 como o Decreto nº 1.355/94, ou ainda qualquer peça legislativa posterior, poderiam ter-se referido, quer especificamente, quer genericamente (tal como por exemplo, “com as ressalvas disponíveis aos países em desenvolvimento”), às faculdades de postergar a aplicação do Tratado, dentro dos prazos nele mesmo previstos nos parágrafos do Artigo 65. Contudo, nem o Poder Legislativo nem o Poder Executivo, jamais se interessaram em fazê-lo, conforme demonstram os respectivos decretos.

De fato, ao final do prazo de transição de um ano previsto no Artigo 65. 1 do TRIPS, o Governo Brasileiro (leia-se Congresso Nacional)² ainda não tinha se utilizado da faculdade de postergar este prazo por mais quatro anos nos termos do Artigo 65. 2 do Acordo, confirmando ter optado pela não adoção dos períodos de transição.

“Com efeito, a disposição do artigo 65.2, do TRIPS, é material e formalmente de direito internacional. Materialmente, porque os seus sujeitos são Estados e o objeto do pacto que eles firmaram é o seu poder de legislar e jurisdicionar nos respectivos territórios. E o efeito desse artigo 65.2, do TRIPS, de acordo com a classificação romana, é de permitir (*permittere*) que os países em desenvolvimento posterguem a aplicação do TRIPS, não o de *mandar (imperare)* que assim procedam, nem o de ordenar que o TRIPS somente tenha aplicação dentro de quatro anos.

Ora, disciplinando a relação jurídica contratual entre os Estados- Partes, a disposição do artigo 65.2, do TRIPS, não se pode aplicar, sem mais, à relação jurídica de propriedade industrial que tem outros sujeitos e confere outros direitos. Vem a propósito a advertência de PONTES DE MIRANDA: **“Nas relações não se dá substituição de termos sem que seja outra a relação.”** (Grifado no original); e que se uma relação jurídica corresponder somente a um direito, este lhe exaure o conteúdo.

Mas, pergunta-se, qual, então, o seu efeito como norma do ordenamento interno brasileiro que passou a ser em razão da sua transformação? Dois somente: a) o de autorizar

² O Artigo 49, I, da Constituição Federal estabeleceu:

Art. 49 - “É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;”

Advogado

o Brasil, se se reconhece e declara país em desenvolvimento, a postergar, por quatro anos, a aplicação do TRIPS e b) o de obrigá-lo a respeitar a decisão de qualquer país em desenvolvimento, nesse mesmo sentido.

Trata-se de uma faculdade autorizada pelo TRIPS a uma categoria de Estados-Partes que se qualifiquem como países em desenvolvimento. (Célio Borja, no parecer supracitado, págs. 12 e 13).

Realmente, a prerrogativa (faculdade de não fazer) que existia sob o parágrafo 1º do Artigo 65 só existia na esfera internacional e facultava a inércia pelos Membros do Acordo até 1º de janeiro de 1996 (um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC), contudo, a liberdade de implementação prevista no Artigo 1º do TRIPS foi exercida pelo Brasil para novamente não se valer da condição de país subdesenvolvido, mostrando sua inserção no comércio internacional. Assim, o Brasil, em vez de permanecer inerte, como lhe era facultado pelo Artigo 65.1 do TRIPS, aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai que não contém qualquer dispositivo dirigido a suspender automaticamente sua eficácia interna, através do Decreto Legislativo nº 30, de 15.12.94, e do Decreto 1.355, de 30.12.94 determinando sua execução e cumprimento.

Da mesma forma, os parágrafos 2º e 4º do Artigo 65 do TRIPS previam prerrogativas (faculdade de fazer) que poderiam ser livremente exercidas pelos Membros do Acordo na forma do já citado Artigo 1º do TRIPS. Contudo, as faculdades previstas nos dispositivos acima não foram exercidas e, já transcorrido o prazo previsto no parágrafo 1º do Artigo 65, não há mais qualquer prazo fluindo dentro do qual se possa postergar a vigência e eficácia do TRIPS no Brasil.

Foi o que confirmou o Professor Luiz Olavo Baptista durante o XVI Seminário Nacional da ABPI ao responder a seguinte pergunta:

Pergunta: “Qual seria a consequência do Brasil não exercer a faculdade prevista no § 2º, artigo 65 do TRIPS?”

Resposta: “Simplesmente o país teria que antecipar a entrada em vigor das disposições do TRIPS, colocar-se em pé de igualdade com os países desenvolvidos. Ele não teria os prazos dos países em desenvolvimento.”

(*Revista da ABPI* nº 29, Jul/Ago 1997, pág. 53)

Em suma, as prerrogativas do direito internacional referentes aos parágrafos 1º, 2º e 4º do Artigo 65 não foram consideradas convenientes ao país pelo Congresso Nacional, que delas não desejou se valer.

Desse modo, como aquelas faculdades previstas no Artigo 65 do TRIPS, sendo norma de direito internacional, não foram exercidas na implementação do Acordo à ordem jurídica interna, passou ele a vigor plenamente, pois as faculdades não exercidas não se transformam em direitos.

É também esta a opinião do Professor Jacob Dolinger:

“O artigo 65 em quatro alíneas permitiu aos Países Membros diversas prorrogações para a aplicação do ‘Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)’, dependendo de determinadas circunstâncias especificadas em cada alínea.

A Alínea 5ª equiparou estas prorrogações de prazo ao dispor que:

‘5. - Um Membro que se utilize do prazo de transição previsto nos parágrafos 1, 2, 3 e 4 assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo’.

“Assim, fica patente que a previsão do prazo transacional da alínea 1 (prazo geral de um ano) tem o mesmo tratamento do que os prazos previstos nas alíneas 2, 3 e 4, no sentido de que nenhum dos prazos discriminados no artigo 65 é automaticamente aplicável, mas todos dependem de ‘utilização’ pelo País Membro”. (Pág. 8 do parecer junto ao processo nº 97.21814-7 em curso perante a 9ª Vara Federal - RJ).

V - O Trips como Tratado - Lei

O Artigo 1 do TRIPS estabeleceu:

Artigo 1 - “Natureza e Abrangência das Obrigações
1. Os membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover,

Advogado

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.”

O TRIPS, destarte, é um tratado que estabelece um padrão mínimo de proteção, facultando, ainda, prazos (Artigo 65) para a adoção desse padrão mínimo pelos Países Membros. Esta discricionariedade facultada demonstra uma natureza contratual ou programática, passiva (como na faculdade de não fazer do Artigo 65.1) ou ativa (como na faculdade de fazer do Artigo 65.2) que se revela, entretanto, secundária ou acessória à exequibilidade do padrão mínimo estabelecido. Este, podendo até ser objeto de sanções internacionais, possui objeto líquido e certo (como as invenções patenteáveis e o prazo de proteção) e titular determinado (além do INPI, pessoas de direito privado como o inventor, o requerente da patente ou da marca). De fato, em seu preâmbulo, o TRIPS reconhece que “os direitos de propriedade intelectual são direitos privados”.

Conforme já afirmamos anteriormente, “o que verificamos, assim, não é a eficácia diferida do patamar mínimo estabelecido pelas disposições do Acordo, mas sua eficácia imediata, gerando, desde 1º de janeiro de 1995, obrigações na esfera internacional que variam conforme o grau de proteção à propriedade intelectual dos Países Membros e a utilização ou não dos prazos de transição disponíveis” (*RT-721*, novembro de 1995, pág. 32). Vigente o Acordo na esfera interna, verificamos neste plano a mesma eficácia imediata do padrão mínimo estabelecido pelo Acordo, agora constituindo ou modificando obrigações e direitos privados.

“À luz dessas duas proposições - da limitação temporal das normas das ordens jurídicas internacional e nacional por disposições próprias de uma e outra, bem como, da atinente ao nenhum efeito das condições e dos termos sobre a validade das normas a que se aplicam - podemos concluir que o TRIPS, incorporado ao direito brasileiro, tem aqui força executória e obrigatória; e que somente uma norma elaborada e promulgada na conformidade da Constituição poderia

Advogado

suspender-lhe a aplicação” (Célio Borja - parecer supracitado, págs. 11 e 12).

Logo, o TRIPS, endereçando-se diretamente também aos súditos do Estado Brasileiro, impondo-nos direitos ou atribuindo deveres, possui incondicionalmente, todos os elementos para sua exequibilidade interna. É esta característica única dos tratados-leis que foi incorporada com plena eficácia ao sistema jurídico brasileiro em 1º de janeiro de 1995 pelo Decreto 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

Possuindo todo tratado-lei um maior ou menor grau de natureza contratual, a irrelevância desta distinção entre tratado-contrato e tratado-lei foi ainda objeto de análise por Alberto Xavier e Helena de Araújo Lopes Xavier:

“A ausência de fundamento desta corrente resulta, em primeiro lugar, de que a própria lei não procedeu a qualquer distinção dentro do âmbito dos “tratados ou convenções” - e, embora esta máxima de hermenêutica não tenha valor absoluto - em linha de princípio, ‘ubi lex non distinguit’, não é lícito ao intérprete distinguir.

Acresce que a referência da lei a ‘tratados’ ou ‘convenções’ visa apenas aludir às duas expressões sinônimas de emprego equivalente na linguagem diplomática, não podendo entender-se como se reportando à dicotomia tratados-contratos e tratados-normativos, pois tal não corresponde, nem entre nós, nem noutros países, a qualquer tradição terminológica”.
 (“Tratados - Superioridade Hierárquica em Relação à Lei Face à Constituição Federal de 1988”, in *Revista do Direito Tributário*, vol. 66, pág. 30 a 48, à pag. 44).

Destacam, ainda, os mesmos Autores:

“Enfim, a dicotomia tratados-contratos e tratados normativos não tem hoje qualquer validade científica, nem jamais foi invocada na doutrina a respeito da discussão sobre a força hierárquica dos tratados em relação à lei interna.

Advogado

“A distinção entre tratados contratuais e tratados normativos vem padecendo de uma incessante perda de prestígio”. Esta é a asserção lapidar de José Francisco Rezek, corroborada aliás em termos unânimes pela doutrina juspublicista contemporânea, nacional e estrangeira”. (idem, pág. 45).

Reafirmamos, conseqüentemente, a necessidade de se analisar as características de cada dispositivo convencional cuja incidência se reivindica ou questiona para dele tirar as conseqüências jurídicas quanto aos demais.

VI - Conclusão

1. Os Artigos 5º, XXXVI, da Constituição e 6º da Lei de Introdução ao Código Civil estabeleceram como regra geral de direito intertemporal a aplicação da lei nova aos efeitos futuros das situações jurídicas nascidas sob o império da lei anterior. A lei nova pode, assim, fazer variar a duração dos prazos em curso das patentes, pois não há nesta extensão qualquer **prejuízo** a direito ou ato passado.
2. A ressalva feita pelo item 70.2 do TRIPS ao item 70.1 apenas repete a inteligência contida no Artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil.
3. As patentes de invenção em vigor em 15 de maio de 1997 teriam, se isto já não se tivesse dado em 1º de janeiro de 1995 por força do Artigo 33 e 70.2 do TRIPS, seus prazos estendidos de 15 para 20 anos em virtude do Artigo 40 da nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e 6º da Lei de Introdução ao Código Civil.
4. Há uma concordância geral de que no plano interno o TRIPS começou a vigor no Brasil em 1º de janeiro de 1995, e de que no plano internacional os prazos de transição facultados pelo Artigo 65 desobrigam o país perante os demais Membros do Acordo de ter que implementar as suas disposições.

Advogado

5. No plano interno, as faculdades do Artigo 65 do TRIPS dependiam de utilização pelo País Membro, como diz expressamente a própria alínea 5 deste Artigo. O Poder Legislativo considerou a utilização dos prazos de transição do Artigo 65 do TRIPS e rejeitou a proposta feita neste sentido pelo Senador Antonio Mariz (*Diário do Congresso Nacional*, Seção II, págs. 9220 à 9243, 15 de dezembro de 1994). Não exercidas essas faculdades, com a incorporação do acordo ao sistema jurídico brasileiro, não se transformaram em direitos.

6. Da ausência de dispositivo que suspenda a eficácia interna do Acordo decorre não apenas sua vigência, como também plena aplicabilidade a partir de 1º de janeiro de 1995, nos termos do Decreto 1355 de 30 de dezembro de 1994.

7. O padrão mínimo estabelecido pelo TRIPS, podendo até ser objeto de sanções internacionais, possui objeto líquido e certo (como as invenções patenteáveis e o prazo de proteção) e titular determinado (além do INPI, pessoas de direito privado como o inventor, o requerente da patente ou da marca). Aliás, o preâmbulo do TRIPS, já reconhece que “os direitos de propriedade intelectual são direitos privados”. Logo, o TRIPS, endereçando-se diretamente também aos súditos do Estado Brasileiro, impondo-nos direitos ou atribuindo deveres, possui incondicionalmente todos os elementos para sua exeqüibilidade interna. É esta característica única dos tratados-leis que foi incorporada com plena eficácia aos sistema jurídico brasileiro em 1º de janeiro de 1995 pelo Decreto 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

ANEXO I

DECISÕES FAVORÁVEIS À APLICABILIDADE DO TRIPS

VARA FEDERAL	JUIZ	AUTOR	FUNDAMENTAÇÃO
28ª	Maria Tereza de Almeida Rosa Cárcamo Lobo	Athlete's Foot Marketing Associates, Inc.	Caso de pirataria de marca (processo nº 94. 0008880-9) Sentença aplicou dispositivos do acordo TRIPs condenando a ré, Chocolate Comércio de Roupas Ltda. , a não fazer uso em inglês ou português da expressão <i>athlete's foot</i> e anulando os registros respectivos, alguns dos quais haviam sido concedidos há mais de 10 anos. "No Brasil, o TRIPs integra o ordenamento jurídico nacional, nos termos do Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais do GATT e do Decreto nº 1355, de 30/1/94, que a promulgou. Com efeito, o TRIPs estendeu a proteção dessas marcas contra os chamados atos de pirataria, ainda que fora do ramo abrangido pela marca."

DECISÕES FAVORÁVEIS À APLICABILIDADE DO TRIPS E À EXTENSÃO DO PRAZO DAS PATENTES

VARA FEDERAL	JUIZ	AUTOR	FUNDAMENTAÇÃO
3ª	Benedito Gonçalves	The Procter e Gamble Company	Patente depositada em 29.6.1983, concedida em 25.07.89. Liminar concedendo a extensão do prazo de vigência para 20 anos.
9ª	Valéria Medeiros de Albuquerque	Zeneca Limited	Sentença no processo nº 97. 0003260-4. Patente que havia sido expedida em outubro de 1996, pelo prazo de 15 anos. "Com efeito, o artigo 33, combinado com o artigo 70.2 do TRIPs, lhe garante o prazo pleiteado. Ocorre que, ao implementar o referido acordo à ordem jurídica interna, o governo brasileiro deixou de fazer uso do previsto nos artigos 65-1 e 65-2 do referido acordo, no sentido de dilatar a sua aplicação por um período total de cinco anos. Logo, apesar de na ordem internacional ter o Brasil a faculdade de se prevalecer do referido prazo, nas disposições transitórias deixou de fazê-lo, incorporando o tratado à sua ordem jurídica interna e mandando que fosse desde logo aplicado."
9ª	Valéria Medeiros de Albuquerque	American Cyanamid Company	Liminar a favor de American Cyanamid Company (processo 97. 21814-7), considerando válida uma patente que havia expirado em 1996, em vista do prazo de 20 anos estabelecido pelo acordo TRIPs, que deveria ser aplicado no Brasil desde 1º de janeiro de 1995.
17ª	Wanderley de Andrade Monteiro	Luk Lamellen und Kupplungsbau GmbH	Liminar no processo 98. 0040019-2. "O Acordo sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, anexo ao TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property), está em pleno vigor no Brasil, por conseguinte, os titulares de patentes ainda em vigor têm pretensão legítima a obter do órgão competente a extensão do prazo de proteção de seus títulos para os vinte (20) anos assegurados pelo artigo 33 do convênio firmado pelo Brasil."
17ª	Wanderley de Andrade Monteiro	Gambro	Patente expedida em 27 de julho de 1993. Sentença considerou que "Ao contrário do que sustenta a Impetrada, toda e qualquer restrição à vigência ou abrangência de um Tratado por parte do um Estado signatário há de ser expressamente comunicada aos demais. (. . .) conclui-se que efetivamente nosso País não se utilizou de nenhuma das prorrogações previstas no artigo 65 do Acordo TRIPs. (. . .) Vigindo o Acordo do TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 no Brasil, com fulcro no seu art. 70.2 e de conformidade com o art. 33, as patentes em vigor na data de sua incorporação ao nosso direito interno, tiveram os seus prazos de validade automaticamente prorrogados para vinte (20) anos a contar da data de depósito."
29ª	Simone Schreiber	Portals Limited	Patente cujo prazo de quinze anos expirou em fevereiro de 1997. Liminar para considerar a patente em vigor até o julgamento da ação principal. "Artigo 33 do TRIPs, ao estabelecer que a vigência da patente não será inferior a um prazo de vinte anos revogou disposição da Lei de Propriedade Industrial, que fixava tal prazo em quinze anos. (. . .) Se por um lado a lei nova não atinge as situações nascidas e definitivamente cumpridas sob o império da lei antiga, por outro, a lei nova aplica-se imediatamente, mesmo aos efeitos futuros das situações nascidas sob o império da lei anterior."
30ª	Alfredo França Neto	E.I. Du Pont de Nemours and Company	Sentença acrescentou que "Não fora só isso, a Lei nº 9.279/96 (Novo Código de Propriedade Industrial) vigente a partir de 15 de maio de 1997, ao ab-rogar a Lei nº 5.772/71, fixa o prazo de 20 (vinte) anos para a vigência das patentes de invenção (art. 40), sendo direito superveniente a ser levado em consideração no momento do juiz preferir a sentença (...)"

**DECISOES* FAVORAVEIS A APLICABILIDADE DO TRIPS
MAS CONTRÁRIAS À EXTENSÃO DO PRAZO DAS PATENTES CONCEDIDAS ANTES DE 1º DE JANEIRO DE 1995**

VARA FEDERAL	JUIZ	AUTOR	FUNDAMENTAÇÃO
6ª	Mauro Luís Rocha Lopes	E. I. DuPont de Nemours and Company	Confirma que “. . . deferimento da aplicabilidade das normas estatuídas no TRIPs dependia de manifestação expressada no ato homologatório do Tratado, ou mesmo no ato que o promulgou.” Considerou, entretanto, que o artigo 70, item 1, do TRIPs seria uma ressalva ao artigo 70, item 2, e não o inverso.
16ª	Sergio Schwaitzer	E. I. DuPont de Nemours and Company	Artigo 70, item 1, do TRIPs seria uma ressalva ao artigo 70.2 e não o inverso. Afirma, assim, que “. . . a questão não passa pela renúncia (ou não), pelo Brasil, da <u>faculdade</u> contida no artigo 65 do acordo internacional” . . . [grifo nosso]

DECISÕES* CONTRÁRIAS À APLICABILIDADE DO TRIPS (AGOSTO DE 1998)

VARA FEDERAL	JUIZ	AUTOR	FUNDAMENTAÇÃO
12ª	R. Reis Friede	E. I. DuPont de Nemours and Company	“. . . os Decretos que aprovaram e promulgaram o TRIPs não seguiram os prazos contidos no acordo. A ausência de especificação de prazo não permite concluir de forma inversa que o da manutenção daqueles prazos.”
19ª	Guilherme Couto de Castro	Bayer Aktiengesellschaft	“Na época da concessão das patentes objeto dos pedidos iniciais estava em vigor a Lei 5772/71, e, como todos sabem, o TRIPs não revogou tal lei, que apenas veio a ser revogada pela Lei 9279/96.”
26ª	Luiz Paulo da Silva Araújo Filho	Akzo Nobel N. V.	Sentença no processo 97. 0021815-5. O Brasil não está obrigado à aplicação automática de todas as disposições do acordo TRIPs, “mas apenas daquelas que não ressalvam os países alcançados pelo prazo de transição previsto no artigo 65 do mesmo acordo. Entendimento diverso, diga-se de passagem, significaria imputar ao Brasil o perigoso ônus de ver-se repentinamente forçado, na esfera internacional, a se adequar a todas as obrigações previstas no TRIPs, nas diversas áreas da propriedade industrial e intelectual, com sérios prejuízos para nossa economia e enorme risco de retrocesso tecnológico, como salientado pelo Impetrado”. Citou ainda carta do diretor da Divisão de Propriedade Intelectual e Investimentos da OMC, de que “a utilização dos prazos de transição concedidos a países em desenvolvimento pelo artigo 65. 2 do acordo TRIPs <i>independe de qualquer formalidade</i> ”. Entretanto, parecer do Procurador Regional da República, Mauricio Azevedo Gonçalves, pelo provimento da Apelação, considerou ser o TRIPs um Tratado-Lei que, portanto, revogou as disposições anteriores em contrário, estendendo o prazo das patentes de 15 para 20 anos.