

APLICAÇÃO DO ACORDO TRIPs À
LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL
E DO DIREITO INTERNO. AS
PATENTES CONCEDIDAS NA
VIGÊNCIA DA LEI 5.772/71 JAMAIS
TIVERAM SEU PRAZO
PRORROGADO.

<i>Da questão em análise</i>	1
<i>Da aplicação do Direito internacional</i>	2
O Tratado e a Constituição.....	2
Suscetibilidade de integração dos tratados.....	3
Integração e Aplicabilidade direta.....	3
As normas dos tratados e seus destinatários.....	4
Tratado e lei interna: a questão da especialidade.....	5
<i>O problema de TRIPs</i>	5
TRIPs e prorrogação de patentes.....	7
A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000.....	8
A posição oficial realmente foi cumprida.....	10
O falso argumento da falta de notificação: litigância de má fé.....	10
<i>Aplicabilidade interna de TRIPs</i>	14
Destinatário das normas do TRIPs.....	14
O Acordo TRIPs obriga aos Estados, mas não muda por si só a lei interna.....	15
TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.....	15
A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem efeitos diretos.....	17
Rejeição ao efeito direto do TRIPs: os países votaram contra tal aplicação.....	22
Julgados nacionais rejeitam o efeito direto: Inglaterra.....	22
O órgão jurisdicional da OMC rejeita o efeito direto.....	23
A erronia da tese da prorrogação.....	25
A decisão contra o Canadá no caso da prorrogação de patentes.....	27
O novo Código não prorrogou as patentes já em curso.....	29
O novo Código aumenta o prazo das patentes futuras, não das já concedidas.....	30
<i>O que aconteceu em 1/1/2000</i>	31
CONCLUSÕES.....	33

Da questão em análise

Solicitam-nos nosso entendimento quanto à possibilidade de extensão, por via legal ou judicial, do prazo de patentes já concedidas. Tal questão se justifica perante o elevado número de casos em que, alegando aplicação direta de ato internacional, titulares de patentes obtém do judiciário a declaração de tal extensão, não obstante a resistência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em concedê-la.

Cabe aqui indicar o tom geral desta jurisprudência, residente em especial no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Em primeiro lugar, o entendimento a favor dessa extensão, e, sucessivamente, o entendimento contrário:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - TRIPs -DIREITO INTERTEMPORAL - PATENTE - VIGÊNCIA.

1. Ao aprovar e promulgar o *TRIPS*, o legislador brasileiro afastou a *vacatio legis* de quarenta e cinco dias e deu ao *TRIPS* vigor a partir de sua publicação oficial, transformando-o em Lei interna. Preenchidos os requisitos de ordem jurídica brasileira, para que se tenha força e obrigatoriedade de Lei, passou o *TRIPS* a incidir nas relações jurídicas constituídas no Brasil.

2. Nessas condições, se norma jurídica de direito interno deu-lhe vigor a partir de 1.º de janeiro de 1995, desde então, produz efeitos nas relações e situações que disciplina, as quais escapam a incidência da lei nova.

3. Como se verifica, a norma do art. 33, do *TRIPS*, prorroga o prazo das patentes que forem concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial. As patentes, em vigor à data de 1.º de janeiro de 1995, tiveram os seus prazos de validade prorrogados para até vinte (20) anos contados da data do requerimento.

4. Apelação e Reexame necessário a que se nega provimento)

ZENECA LIMITED

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO. LEI Nº 9.279/96. IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSIÇÃO.

- As patentes constituem privilégios de exclusividade concedidos àqueles que desenvolveram criação utilitária, e têm a sua duração definida pela lei em vigor à época de sua concessão. O Acordo ADPIC (Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou TRIPs, e a Lei nº 9.279/96, que aumentaram os prazos de exclusividade, não se aplicam aos privilégios anteriormente concedidos, à ausência de disposição expressa nesse sentido. Inteligência do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 70.1 do Acordo.

- Para o Brasil e para todos os países em desenvolvimento que não renunciaram expressamente ao benefício, o prazo de transição para o novo regime de proteção findou-se em 1º de janeiro de 2000.

- Apelação improvida.

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, ORIGEM 19a. VF (9701003080)

Da aplicação do Direito internacional

O Tratado e a Constituição

No sistema jurídico brasileiro - ao contrário, por exemplo, do que ocorre na Holanda - os atos internacionais ou as pressões diplomáticas dos demais Estados não prevalecem sobre a norma constitucional. Criação exógena ao sistema vigente, o tratado que conflita com a Carta da República nem é recebido, como ocorre com a lei que, defectiva por inconstitucionalidade, prossegue tendo sua fraca iluminação de aparências.

Desta forma, ainda que a realidade do contexto internacional tenha levado o Poder Executivo a reavaliar a legislação de Propriedade Industrial, tais motivos não podem conduzir a uma inconstitucionalidade frontal, como a que derivaria de um Código da Propriedade Industrial cujos efeitos discerníveis não fossem conformes aos propósitos expressos no Art. 5º. XXIX da Carta.

Suscetibilidade de integração dos tratados

Como expõe o julgado seminal do Supremo na ADIMC-1480, uma vez aprovados pelo Congresso Nacional, os atos internacionais de caráter normativo passam a ser *constitucionalmente suscetíveis de integração* ao sistema legal brasileiro. Caso sejam efetivamente integradas, as normas internacionais se internalizam, adquirindo uma hierarquia equivalente - pelo menos - a lei ordinária.

O que ocorre, se existe conflito com lei precedente? Sem alvitrar a superioridade das normas internacionais sobre as demais - e assim resolver o eventual conflito entre normas com base na simples hierarquia - cabe aplicar à hipótese os mesmos princípios que presidem a revogação de leis que se sucedem no tempo.

Menção especial merece o dispositivo do Código Tributário Nacional que determina a prevalência da norma internacional tributária sobre a norma interna que a suceda no tempo; tal dispositivo não tem aplicação, porém, em áreas diversas da que se destina.

Integração e Aplicabilidade direta

Admitamos, neste ponto, que já está superada a questão da integração indireta, ou seja, a dúvida de se a integração efetiva do instrumento no sistema legal exige ou não – *em todos os casos* - a promulgação de uma lei específica reproduzindo o conteúdo do Tratado aprovado.

Mas é crucial aqui se entender que *nem todas as normas constitucionalmente suscetíveis de integração tem condições intrínsecas de aplicação direta*, como se fossem leis ordinárias.

Diz, Francisco Rezek¹:

Na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

Por sua vez, precisa Cançado Trindade:

É esta uma determinação que tem cabido ao direito constitucional; no entanto, cuidou o direito internacional de elaborar o conceito das normas diretamente aplicáveis (*self-executing*) propriamente ditas, com relação a disposições de tratados passíveis de ser invocadas por um particular ante um tribunal ou juiz ("incorporação" automática), sem necessidade de um ato jurídico complementar ("transformação") para sua exigibilidade e implementação. Para que uma norma convencional possa ser autoaplicável, passou-se a considerar necessária a conjugação de duas condições, a saber, primeiro, que a norma conceda ao indivíduo um direito claramente definido e exigível ante um juiz, e segundo, que seja ela suficientemente específica para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, operando *per se* sem necessidade de um ato legislativo ou medidas administrativas subsequentes. A norma diretamente aplicável, em suma, consagra um direito individual, passível de pronta aplicação ou execução pelos tribunais ou juízes nacionais ¹.

Uma primeira hipótese é dos tratados formulados como *lei uniforme*. Ou seja, se a norma, precisa e diretamente destinada à esfera jurídica dos particulares, já se acha íntegra no texto internacional. Cremos que, a partir da série de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre

¹ Antônio Augusto Cançado Trindade, Direito Internacional e Direito Interno: Sua Interação na Proteção dos Direitos Humanos, encontrado no site da PGE-SP.

as leis Uniformes de Genebra a dúvida foi eliminada: não se exige tal lei, se o tratado tem a natureza de *norma uniforme* ².

Desta feita, não é um preceito constitucional interno que veda a aplicação direta dos tratados em geral. Para definir se um tratado é não só *suscetível de integração* (pois todos o são, se aprovados pelo Congresso) mas *de aplicação direta*, temos que buscar no próprio texto internacional o seu propósito e destino.

Pois há tratados, ou normas de tratados, no entanto, que não se destinam a entrar na esfera jurídica dos particulares, ou dos entes públicos internos. Como se verá imediatamente abaixo, a análise de destinação das normas internacionais, e de seus efeitos sistemáticos, é crucial para fixar se uma norma de tratado se aplica ou não como se lei interna fosse.

As normas dos tratados e seus destinatários

Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários ³:

1. Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas *aos Estados Soberanos* em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante
2. Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.
3. Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas,
 4. as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
 5. as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *peelo menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

² 1) STF - Recurso Extraordinário No 71.154 - Fonte: Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 58. Data do julgamento: 4 de agosto de 1971. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro. Ementa - Lei Uniforme sobre o Cheque, adotada pela Convenção de Genebra. Aprovada esta Convenção pelo Congresso Nacional, e regularmente promulgada, suas normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna. Recurso extraordinário conhecido e provido. 2) STF - Recurso Extraordinário No 80.004 - SE. Fonte: Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 83. Data do julgamento: 1 de junho de 1977. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Cunha Peixoto. Ementa Convenção de Genebra - Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias - Aval aposto à Nota Promissória não registrada no prazo legal - Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do Decreto-lei no 427, de 22.1.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-lei no 427/1969, que instituiu o registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso *extraordinário conhecido e provido.

³ Bodenhausem, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados?

Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna ⁴.

Tratado e lei interna: a questão da especialidade

Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, ao dispor em normas auto-executivas, criam direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados (e outros beneficiários) nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiário do Tratado, cria-se um regime de exceção quando às normas internas, que se aplicam em carácter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não beneficiário do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes.

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-DF de 1997, cuja ementa extensa se transcreve mais abaixo:

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade.

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade.

O problema de TRIPs

Numa discreta notificação feita pelo Itamarati à Organização Mundial do Comércio, em novembro de 1997, o Governo enviou uma mensagem clara à comunidade internacional: o Brasil não renunciou ao seu status de país em desenvolvimento. A nota diplomática dizia que, para efeitos de Propriedade Intelectual, os Acordos da OMC (chamado TRIPs) só entram em vigor no Brasil na mesma época que nos demais países em desenvolvimento - no ano 2000 ⁵.

⁴ Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação internacional ad legislandum não satisfeita.

De outro lado, em vasto parecer publicado no DOU de 28 de novembro de 1997, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo reiterou a mesma posição, enfaticamente determinando que o Acordo TRIPS só entra em vigor no Brasil quatro anos depois de fazê-lo nos países desenvolvidos. Tal parecer vincula os órgãos daquele Ministério – especialmente o INPI.

A ação do Itamarati e do MICT atendeu a instâncias feitas pela indústria nacional, solicitando que o Governo Federal se posicionasse oficialmente quanto às controvérsias judiciais nas quais a vigência já do TRIPS estava sendo argüida perante o INPI.

No entanto, vale citar a posição da ABPI quanto ao tema:

"O Brasil depositou o Instrumento de ratificação da Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Uruguaí 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 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 Uruguaí 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

⁵ É o documento encontrado em <http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/IP/C/11.WPF>: "The following communication from the Government of Brazil has been received by the Secretariat, by means of a communication from the Permanent Mission of Brazil, dated 10 November 1997: Article 65.2 of the TRIPS Agreement states that: "A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5." Upon instructions from the competent Brazilian authorities, the Permanent Mission of Brazil informs the Council for TRIPS that Brazil is fully exercising the right enshrined in Article 65.2 of the TRIPS Agreement to delay for a period of four years, as of 1 January 1996, the date of application of the said Agreement. The Brazilian Government understands that the above-mentioned transitional period has been granted automatically to all developing country Members of the WTO, irrespective of any formal communication to that effect. This understanding was confirmed by the Secretariat in a written reply, dated 14 March 1996, to a letter this Mission addressed to it on this subject, on 7 March 1996. This communication is made in accordance with the principle of transparency, taking into account the discussions held at the Council for TRIPS at its meeting of 22 February 1996.

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)'.⁶

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

Queremos crer, no entanto, que tal entendimento, como de outros eminentes membros da Associação, conquanto advocacia do mais refinado nível, não se compadece com o direito. Exporemos nossa convicção a seguir.

TRIPs e prorrogação de patentes

Com a entrada em vigor, em 15 de maio de 1997, do novo Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) surgiu uma leva de ações judiciais de titulares de patentes - inclusive expiradas - para obter da Justiça a prorrogação dos prazos de proteção, por cinco mais anos⁶.

A prorrogação toma como pretexto um dispositivo do Acordo TRIPs (art. 33) que estabelece como prazo mínimo de patentes os 20 anos a contar do pedido - e não mais quinze como no Código de 1971. Diz o citado art. 33 do TRIPs:

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

A questão não se reduz, absolutamente, à obvia aplicação da regra segundo a qual o Acordo TRIPs tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs **não** se aplica automaticamente, aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões:

? Porque o Acordo TRIPs, ele mesmo, diferiu sua aplicação *para os países em desenvolvimento* até 1/1/2000

? Porque o Acordo TRIPs **não é uma lei uniforme**. Ele cria direitos e obrigações para os Estados Membros. Ele **não** cria direitos e obrigações para as partes privadas.

? Porque, mesmo se não houvesse diferimento de sua aplicação, e mesmo se se aplicasse às partes privadas, o Acordo TRIPs tem vigência para o futuro. Ele **não** se aplica aos atos jurídicos já praticados e completos antes de sua vigência, em especial, no caso do sistema jurídico brasileiro, o prazo das patentes já concedidas.

⁶ Vide Revista da ABPI, no.29 (1997) p. 52, sentença da 9ª Vara Federal da seção do Rio de Janeiro. Vide Ainda os Prazos de Vigência da Patentes - TRIPs e a Nova Lei da Propriedade Industrial Por Jacques Labrunie, Revista da ABPI, Nº 36 - Jan. /Fev. 1998.

? Porque, mesmo se o Acordo TRIPs se aplicasse, ele teria sido revogado pelo novo Código da Propriedade Industrial, que **não** determinou a prorrogação das patentes.

? Porque, mesmo se o Acordo TRIPs e a Lei nova 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, no exercício da liberdade constitucional de iniciativa.

A última questão, por sua relevância, merece parecer próprio.

A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000

O INPI já tinha oficialmente se manifestado nos mesmos termos ⁷. Em parecer publicado oficialmente tratando dos casos ainda pendentes de exame (parecer DIRPA n.º 01 de 1997), a autarquia entendeu que o Brasil, como país em desenvolvimento, só estaria obrigado a aplicar tais novos requisitos do TRIPs a partir de 1/1/2000 (TRIPs, art. 65.2):

“O próprio Acordo distingue data de entrada em vigor de data de aplicação das disposições do Acordo”.

Assim, entende-se que o Acordo está vigente no Brasil, sem que, contudo, esteja o País obrigado a aplicação automática e imediata de todas as suas disposições.

Conclusões:

B) Em relação às solicitações para aplicação das disposições constantes no art. 70.2 de TRIPs: **qualquer solicitação nesse sentido até 31/12/99 é extemporânea, não devendo ser acatada**, após o que, se fixada a interpretação quanto à extensão do termo de vigência, será a mesma cabível.”(grifo nosso) ⁸

Também assim é o entendimento do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, explicitado através do Parecer MICT/CONJUR n.º 24/97, que conclui:

“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”.

Com efeito, diz tal dispositivo do Acordo TRIPs:

ART.65 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 em desenvolvimento Membro 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

⁷ Revista da ABPI, no. 25 (1996), p.3

⁸ É compatível com esse entendimento, assim, o Acórdão da 3ª. Turma do TRT2, no agravo de instrumento 54671, Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL – TRIPS – EXTENSÃO DO PRAZO DE PATENTES - CONCESSÃO DE LIMINAR – CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Se o TRIPS somente entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2000, e de acordo com a legislação anterior, o prazo de vigência das patentes era de 15 (quinze) anos a contar do respectivo depósito, a empresa cujas patentes já estavam em vigor quando do referido Acordo e que postula a extensão do prazo de patentes para vinte anos faz jus a provimento liminar que determine ao INPI a publicação, na Revista de Propriedade Industrial, da notícia de que as patentes em referência se encontram sob exame judicial e, ainda, que o objeto do referido processo seja citado como matéria pendente para exame de novos processos.

Diz J.H. Reichman, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement*, em *The International Lawyer*, vol. 29, no. 2, p. 353, Ordem dos Advogados Americana, 1995:

“For example, developing countries may postpone implementing most of the required standards for a period of at least five years, and even ten years with respect of the fields of technology previously excluded under their domestic patent laws.”

(Por exemplo, os países em desenvolvimento podem postergar a maioria dos padrões exigidos por um período de pelo menos cinco anos, e até mesmo dez anos no que toca aos campos de tecnologia previamente excluídos sob suas leis internas de patentes.)

O mesmo dizem Ávila, Urrutia e Mier, *Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay*, Tecnos, Madrid, 1996, p. 194, McGovern, *International Trade Regulation*, Golbfield Press, 1995, p. 21.24-2.

Mais do que tudo, diz o Comunicado Oficial da própria Organização Mundial de Comércio (OMC) (GATT FOCUS Newsletter de dezembro de 1993, p. 14):

With respect to the implementation of the agreement, it envisages a one-year transition period for developed countries to bring their legislation and practices to conformity. Developing countries and countries in the process of transformation from a centrally planned into a market economy would have a five-year transition period, and the least developed countries 11 years.

(No que toca à implementação do acordo, ele prevê um período de transição de um ano para os países desenvolvidos trazerem sua legislação e práticas à conformidade. Países em desenvolvimento e países em processo de transformação de uma economia planejada centralmente para uma economia de mercado terão um período de transição de cinco anos, e os países menos desenvolvidos terão 11 anos).⁹

Eminentes doutrinadores concordam com a posição oficial brasileira quanto à aplicação Temporal de TRIPs. Diz Guido Soares:

“Aquele acordo não se encontra vigente no Brasil, por força dos seus dispositivos de natureza transitória, em particular no art. 65, § 4º”. (...)

“O § 2º referido concede aos países em desenvolvimento Membros, o direito de postergar a aplicação dos dispositivos do Acordo TRIPS por um prazo de quatro anos ...” (...)

“Assim sendo, em particular no que se refere ao Brasil, as normas do Acordo TRIPS, nos seus efeitos internacionais, ou seja, no que respeita a direitos e deveres em relação aos demais membros da OMC, não se encontram vigentes, enquanto não se escoarem os prazos previstos naquele ato internacional. No que respeita a seus efeitos no território nacional, igualmente sua vigência se encontra condicionada à passagem do tempo e, até o momento da adimplência dos termos para a entrada em vigor daquele ato internacional, não se pode cogitar de um conflito entre a legislação interna e o direito internacional de origem convencional”¹⁰.

⁹ A exceção seria a das medidas transitórias do art. 70.9 de TRIPs, conforme a decisão do Caso India-E.U.A, doc. WT/DS50/AB/R.: “By its terms, Article 70.9 applies only in situations where a product patent application is filed under Article 70.8(a). Like Article 70.8(a), Article 70.9 applies "notwithstanding the provisions of Part VI". Article 70.9 specifically refers to Article 70.8(a), and they operate in tandem to provide a package of rights and obligations that apply during the transitional periods contemplated in Article 65. It is obvious, therefore, that both Article 70.8(a) and Article 70.9 are intended to apply as from the date of entry into force of the WTO Agreement.”

¹⁰ Revista do Direito Civil, FADUSP, out/dez 1995, pp. 113/114

A posição oficial realmente foi cumprida

Com efeito, tal *direito*, que não está sujeito a nenhuma formalidade ou apresentação de reservas, foi plenamente exercido pelo Brasil quanto aos prazos do art. 33 (mantendo os 15 anos do CPI/71, e não os 20 anos para patentes *proposto* pelo TRIPS) até a entrada do novo Código, em maio de 1997¹¹.

De outro lado, ainda se o prazo de cinco anos dependesse de formalidades ou reservas, a plena entrada em vigor do Acordo não aumentaria o prazo das patentes. Com efeito, como veremos logo a seguir, o Acordo não cria direito interno imediatamente aplicável às partes privadas.

O falso argumento da falta de notificação: litigância de má fé

Tem alguns titulares de patentes argüido que, *como o Brasil não notificou que iria valer-se dos cinco anos de graça garantido aos países em desenvolvimento*, teria a eles renunciado. O Acordo TRIPs, em seu art. 33 (quando aplica os 20 anos às patentes), no raciocínio de tais interessados, aplicar-se-ia automaticamente. Este entendimento, mesmo pela carência das reflexões a que se dedica este parecer, encontrou ressonância nos julgados dos tribunais¹².

Aí temos um vasto e doloroso engano. Este parecerista pode afirmar, sem uma cintila de dúvida, que os ilustres doutrinadores e os julgados que entendem o contrário estão irremissivelmente errados. Na verdade, os advogados que o sustentaram, contra texto de norma internacional em contrário, não podem escapar das censuras judiciais da má litigância.

¹¹ Entendimento diverso está no Acórdão da apelação cível 2000.02.01.030150-8, julgada a 28 de setembro de 2004, relator para o acórdão Alberto Nogueira: “Como a lei não estabeleceu uma reserva expressa e, como se entende que não há o que se falar em manifestação implícita em matéria legislativa envolvendo acordos internacionais, porque seria a consequência do aviso ministerial, em sede estritamente de negociação político-internacional”.

¹² É a tendência jurisprudencial representada pelo acórdão da 5ª. Turma do TRF2 na apelação em mandado de segurança 23855, Processo: 9802447692R, decidido em: 25/04/2000, relatora JUIZA TANYRA VARGAS. Ementa INPI - PATENTE - PRAZO - VIGÊNCIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33 C/C ARTIGO 70.2 DO TRIPS - ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO – DECRETO LEGISLATIVO Nº 30, DE 15/12/94 - DECRETO Nº 1355, DE 30/12/94. I - O TRIPS, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº30, de 15 de dezembro de 1994, sendo publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 1994 e promulgado pelo Decreto nº 1355, de 30 de dezembro de 1994, sendo publicado no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 1994; II - O artigo 65, em seus itens 1, 2 e 3, do TRIPS, traz uma faculdade ou opção a ser exercida pelo Estado-Membro, havendo necessidade de manifestação prévia para que ele possa valer-se do prazo dilatado ali previsto; III - A faculdade de postergar a data de aplicação do TRIPS, deve ser exercida em momento próprio, que in casu, é o momento em que o Estado-Membro ratifica o acordo, na forma prevista na Constituição Federal e o insere na sua legislação interna. IV - Ao aprovar o TRIPS pelo Decreto Legislativo nº 30/94 e promulgá-lo pelo Decreto nº 1355/94, publicado no DO da União de 31/12/94, o Brasil deixou de fazer uso do previsto nos artigos 65-1 e 65-2, do referido acordo, que assegurava a faculdade de dilatar a sua aplicação por um período total de cinco anos. Vê-se, assim, que o Brasil optou por aplicar desde logo o TRIPS, eis que ao incorporá-lo a sua ordem jurídica interna não manifestou-se no sentido de postergar sua aplicação; V - Não tendo o Brasil exercido a faculdade de postergar sua aplicação, chega-se a conclusão que o TRIPS começou a vigorar no Brasil em 1º de janeiro de 1995. VI - Assiste ao Impetrante, ora Apelado direito a extensão da validade de sua patente por mais 5 anos. VII - Em 01.01.2000 decorreu o prazo de cinco anos, estando em vigor, assim as disposições do TRIPS. VIII - Recurso e remessa necessária improvidos. Data Publicação 15/06/2000. No mesmo sentido: Superior Tribunal de justiça, recurso especial - 423240, processo: 200200327339rj, quarta turma, data da decisão: 02/03/2004; no trf2, apelação em mandado de segurança - 2177, processo: 9802092681 uf: rj, terceira turma, data da decisão: 06/03/2002; apelação em mandado de segurança - 43856, processo: 200202010244110rj, quarta turma, data da decisão: 06/05/2003; apelação cível - 308310, Processo: 200051010011223RJ, primeira turma, Data da decisão: 10/02/2003; agravo de instrumento - 55403, Processo: 200002010196397RJ, quinta turma, data da decisão: 03/12/2002; agravo de instrumento - 62568, processo: 200002010456670RJ, terceira turma, data da decisão: 20/03/2001; apelação cível 2002.51.01.500966-5, 26 de maio de 2004. relator Alfredo França Neto;

Para começar, o próprio documento do Itamarati menciona a posição oficial da OMC:

The Brazilian Government understands that the above-mentioned transitional period has been granted automatically to all developing country Members of the WTO, irrespective of any formal communication to that effect. **This understanding was confirmed by the Secretariat in a written reply, dated 14 March 1996, to a letter this Mission addressed to it on this subject, on 7 March 1996.**

Simplesmente, há documento da própria OMC que o desmente de uma forma intransponível. Os atos internacionais da OMC **não exigem qualquer declaração de aplicação** do período de graça por parte do Estado Membro para que os prazos especiais do art. 65.2 sejam usufruídos. Assim afirma, além de quaisquer dúvidas, o documento oficial da Organização:

II. Transitional periods

2. All Members will eventually have the same obligations to protect intellectual property rights, but different transitional arrangements apply for developed countries, developing countries, certain countries in transition to market economies and least-developed countries.

3. According to Articles 65 and 66 of the Agreement, the general transitional periods for these Members are 1, 5, 5 and 11 years respectively (calculated from the date of entry into force of the WTO Agreement, i.e. 1 January 1995). Countries in transition to market economies are only permitted to avail themselves of a period of 5 years on the basis of the conditions specified in Article 65.3. The transitional period for least-developed countries is extendable by the TRIPS Council if good reasons are shown.

4. A special transitional period applies for developing countries in the area of patents if the conditions of Article 65.4 are met and subject to the provisions of Article 70.8 and 70.9.

5. For all Members a transitional period of only 1 year applies in respect of the obligations to provide national and m.f.n. treatment in accordance with Articles 3, 4 and 5 of the Agreement.

6. Moreover, during a period of transition, no Member is allowed to diminish the level of protection for intellectual property existing in its territory in such a way as to reduce the degree of consistency with the (Article 65.5).

7. No notification is required in order to invoke any of the transitional periods.

8. The date of application of TRIPS provisions in acceding countries is governed by their respective protocols of accession.

9. It should also be noted that the transitional periods under the Agreement are optional and that provisions of the Agreement can be implemented in advance of the obligation under the Agreement to do so.¹³

Mesmo os advogados e julgadores que não se dispusessem a consultar os documentos oficiais teriam a facilidade de ler o mesmo na melhor doutrina, do maior jurista latino americano em Propriedade Intelectual, o Professor Carlos Correa da Universidade de Buenos Aires, em seu livro capital sobre a questão (Acuerdo TRIPS, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 222):

“Los plazos de transición del Acuerdo (arts. 65 y 66) son *automáticos*, es decir, no necesitan de declaración o notificación alguna para que los países Miembros gocen de los mismos.

¹³ TECHNICAL COOPERATION HANDBOOK ON NOTIFICATION REQUIREMENTS, doc. WT/TC/NOTIF/TRIPS/1, encontrado em <http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/TCNOTIF/TRIPS1.WPF>

E prossegue o mesmo autor, num raciocínio cujo vigor merece exata citação:

La automaticidad de los plazos de transición surge con claridad del artículo 65.1 del Acuerdo TRIPs, el que establece en plazo de transición general de un año durante el cual ningún país Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar el Acuerdo TRIPs. Obsérvese la categórica expresión “no estarán obligados”, y falta absoluta de condicionamiento del plazo de transición a cualquier tipo de reserva, declaración o notificación. Simplemente, no existe obligación de aplicar el Acuerdo antes de vencido el plazo previsto. La automaticidad de esta norma puede contrastarse con otras disposiciones del Acuerdo que sí exigen de manera expresa notificaciones al Consejo de TRIPs, como es el caso de los artículos 3.1, 63.2 y 66.1.

Nótese asimismo, que el Acuerdo de Marrakesh - del cual el Acuerdo TRIPs es un Anexo - prohíbe expresamente las reservas al momento de su firma o ratificación por los países Miembros (art. 16.5), prohibición que el propio Acuerdo TRIPs reitera en su artículo 72.

Tanto el inicio del artículo 65.1 (“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos, 2... infra”) como el artículo 65.2 (“aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1”) indican que en ambos artículos se está haciendo referencia a un mismo plazo de gracia de aplicación directa e inmediata de un año para todos los países, y de uno más cuatro años para los países en desarrollo.

La automaticidad de los plazos de transición es ratificada por la redacción del artículo 65.5 del Acuerdo. Se refiere éste a “Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 o 4 supra...” sin indicar, nuevamente, ninguna condición o formalidad para el goce de tales plazos.

E, muito enfaticamente, descrevendo a situação que ocorreu no caso brasileiro:

No cabe duda, por tanto, que si bien en país en desarrollo puede anticipar su observancia del Acuerdo TRIPs, éste no entrará en vigor hasta el vencimiento de los plazos de transición (ver Casado Cerviño y Cerro Prada, 1994).

As reiteradas decisões da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina versando sobre a matéria também não emprestam qualquer importância à idéia da falta manifestação de aceitação, mero argumento advocatício que tenta se valer das complexidades do direito internacional¹⁴.

Tal entendimento mereceu análise detalhada em decisão monocrática de Gilberto Couto, titular da 19ª. VF da 2ª. Região, citada com aprovação na apelação cível 98.02.33886-9, julgada pela 5ª. Turma do TRF2, em 4 de setembro de 2002:

Algumas empresas desenvolveram o raciocínio, que encontrou guarida em alguns julgados, de que, por não terem o Congresso Nacional e a Presidência da República, ao aprovarem o Tratado da OMC (Organização Mundial de Comércio) e editado os decretos, feito qualquer reserva ou suspenso a aplicação imediata do Acordo, nem tampouco ter o Brasil notificado formalmente a OMC da intenção de fazer uso do prazo de transição, daí decorreria a imediata aplicação de ADPICs ao País.

O exame do tratado, pelo Congresso Nacional, é de regra, porém, na lição de Pontes de Miranda, para se aprovar ou não. “Se o Poder Legislativo sugere alterações, o Presidente da República deve interpretar que o tratado não conseguiu aprovação, salvo se o próprio instrumento internacional facultar as reservas. ... Se aprovar, por lei, o tratado, ... ou o acordo, sem aludir às reservas, que foram feitas, não implica tê-las afastado: o que se aprovou foi o ato, assinado, do Poder Executivo, do qual já constam as reservas feitas” (cf. Arnaldo Sussekind, *in* Tratados Ratificados pelo Brasil, Ed. Freitas Bastos, 1ª. ed., 1981, pág. 18).

¹⁴ Vide essa elaboração em Patentes de Invención, Diez años de jurisprudencia, , Jorge Kors, (Org.), La Ley, 2005, p. 80

Nesse sentido e conforme expressamente ressaltado pelo próprio Conselho de TRIPs (ou ADPICs), “somente a intenção de renunciar ao benefício do período de adaptação é que deverá ser formalizada”. No silêncio do País Membro, considera-se que o mesmo se acha automaticamente investido no gozo daquele prazo de transição e, por ser ele automático e decorrer diretamente do texto do Tratado, não há determinação de apresentar à OMC qualquer manifestação e/ou notificação para que um país se pudesse valer do período de transição.

O Brasil não renunciou a nenhuma de suas prerrogativas de país em desenvolvimento. A regra na OMC, e no Acordo ADPICs, é exatamente a oposta, ou seja, é preciso renunciar expressamente ao prazo de transição, como o fizeram, v.g., a África do Sul e o Equador.

Segundo consta, o Governo Brasileiro já externou sua posição oficial em documento firmado pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores – MRE, onde se acha expressado que, automaticamente e sem necessidade de qualquer notificação para tanto, encontra-se o Brasil no gozo do prazo de transição previsto no art. 65.2 (c/c art. 65.4) do Acordo ADPICs, que garante aos Países Membros ainda em desenvolvimento direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo I, por um prazo de quatro anos, com exceção dos artigos 3, 4 e 5.

Com efeito, o Acordo ADPICs vige no Brasil desde 1º de janeiro de 1995 e nessa data começa a ser contabilizado o prazo de transição inscrito no art. 65.2, com vistas a se atingir, no Brasil, o grau de proteção previsto no texto internacional. A Lei n.º 9.279, em vigor desde 15.05.97, que substituiu o anterior Código da Propriedade Industrial, não caracteriza já ter o Brasil se adequado integralmente às disposições do Acordo ADPICs.

Como analisou muito bem o INPI, certa feita, “... dentre os objetos de proteção de que cuida o Acordo, da nova LPI constam apenas marcas, patentes e indicações geográficas; mas, além de dita lei, são várias as legislações a serem modificadas e várias as novas leis a serem editadas... Se o Brasil houvesse renunciado a seu direito de transição, tornando antecipadamente aplicável o inteiro teor do ADPICs, já estaria ele sujeito a sofrer as sanções econômicas por descumprimento do padrão mínimo de proteção ali estabelecido para as diversas áreas da Propriedade Industrial”.

Outro argumento paralelo ¹⁵ seria o de que, ao incorporar TRIPs o Brasil não se teria valido da “reserva” do art. 65.2. Na verdade, o TRIPs não é acordo que admita qualquer espécie de reservas, mesmo pré-formuladas ¹⁶; o argumento, na verdade, postula que - ao incorporar TRIPs -, o Congresso Nacional o tenha feito parcialmente, rejeitando o art. 65.2, que permitia a incorporação ao sistema nacional *inclusive da opção de não aplicar o seu disposto até 1/1/2000*.

Ora, é assente nos sistema constitucional brasileiro que não pode o Congresso fazer o que o julgado em questão imagina: aprovar um acordo internacional só em parte.

Na verdade, como já enfatizamos acima, há que se distinguir entre intenação e aplicação substantiva da norma internacional. Frequentíssimos, aliás, são os acordos internacionais incorporados no direito interno, que esperam para sua aplicação elementos externos, como a ratificação de número mínimo de membros. No caso de TRIPs, em que, como visto, as normas configuram dever de legislar, mas não aplicação direta, este é meridianamente o caso.

¹⁵ Desenvolvido, por exemplo, no Acórdão da apelação em mandado de segurança 98.02.09268- relator juiz federal convocado Wanderley de Andrade Monteiro, julgado em 06 de março de 2002, “O legislador brasileiro não se valeu da reserva pré-formulada (art. 65.2), a única forma de direito intertemporal aplicável, no caso, é a que, afastando a *vacatio legis* de quarenta e cinco dias, deu ao TRIPs vigor, a partir da sua publicação oficial, como lei interna”.

¹⁶ Maristela Basso, O Direito Internacional da Propriedade Intelectual, Livraria do Advogado, 200, p. 179: “Segundo o princípio do *single undertaking*, o TRIPs não admite reservas”.

O acórdão citado, que tem razão ao determinar que pela promulgação, os Acordos da OMC se transformaram em lei interna, não atentou ao fato de que – como tantos episódios da legislação federal – no tocante a TRIPs, a incorporação no direito interno nesse contexto apenas tornou certo *o dever de legislar em conformidade com tal acordo internacional*. Mas não tornou os parâmetros gerais da legislação, previstos em TRIPs, em fontes de direitos e obrigações para as pessoas privadas na esfera interna.

Aplicabilidade interna de TRIPs ¹⁷

Destinatário das normas do TRIPs

São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:

(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas *padrões mínimos* a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado.

Foi esse o entendimento, em todos os casos, do sistema de solução de diferendos da OMC, que uniformemente sempre entendeu que um sistema legal pode estar em desacordo com os parâmetros de TRIPs, mas jamais entendeu que uma autoridade administrativa incorria em erro por obedecer a lei nacional e não os parâmetros de TRIPs.

¹⁷ Quanto ao assunto, vide Berrod Frédérique, La Cour de Justice refuse l'invocabilité des accords OMC: essai de régulation de la mondialisation - A propos de l'arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 1999, Portugal c/ Conseil, (accords textiles avec le Pakistan et l'Inde), [2000] R.T.D.Eur. 36(3) 419. Brand Ronald A., Direct Effect of International Economic Law in the United States and the European Union, [1997] Nw. J. Int'l L. & Bus. 556. Callaghan James J., Analysis of the European Court of Justice's Decision on Competence in the World Trade Organization: Who Will Call the Shots in the Areas of Services and Intellectual Property in the European Union?, [1996] Loy. L.A. Int'l & Competition. L. Rev. (18) 497. Caviedes Alexander A., International Copyright Law: Should the European Union Dictate its Development?, [1998] B. U. Int'l L.J. (16) 165. Cook, William, Judicial Review of the EPO and the Direct Effect of TRIPs in the European Community, [1997] Eur. Intel. Propert. Rev. 19(7) 367. Craig Paul and de Búrca Gráinne, EU Law - Text, Cases and Materials, [1998] 2nd edition, Oxford University Press. Desmedt, G.A. European court rules on TRIPs agreement, Journal of International Economic Law, Volume 1, Issue 4, pp. 679-682. Dörmer Sigrid, Dispute Settlement and New Developments Within the Framework of TRIPs -An Interim Review, [2000] Int'l Rev. Ind. Prop. & Copyright L. (31) 1. Drexel Josef, The TRIPs Agreement and the EC: What Comes Next After Joint Competence?, in Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schrickler (Eds) From GATT to TRIPs - The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Munich 1996. Eeckhout, Piet. Judicial Enforcement of WTO Law in the European Union - Some Further Reflections, Journal of International Economic Law. Volume 5, Issue 1, March 2002: pp. 91-110. Esposito Carlos D., The Role of the European Court of Justice in the Direct Applicability and Direct Effect of WTO Law, with a Dantesque Metaphor, [1998] Berkeley J. Int'l L. (16) 138. Hilf, Meinhard, The Role of National Courts in International Trade Relations, [1997] Mich. J. Int'l L. (18) 321. Hilf, Meinhard e Petersmann, Ernst-Ulrich. National Constitutions and International Economic Law. Kluwer, 1993. Hippler Bello, Judith, The WTO Dispute Settlement Understanding: Less is More, [1996] Amer. J. Int'l L. (90) 416. Jackson John H., The WTO Dispute Settlement Understanding - Misunderstandings on the Nature of Legal Obligations, [1997] Amer. J. Int'l L. (91) 60. Kuilwijk Kees Jan, The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights?, [1996] Nexed Editions. Lee, Philip e Kennedy, Brian, The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law, 30 Journal of World Trade 67 (No. 1), 1996. Miller Mark, The TRIPs Agreement and Direct Effect in European Community law: You Can Look ... But Can You Touch?, [1999] Notre Dame L.Rev. (74) 59. Pescatore Pierre, Opinion 1/94 on "Conclusion" of the WTO Agreement: is There an Escape From a Programmed Disaster?, [1999] C.M.L.Rev. (36) 387. Rodriguez Iglesias Gil Carlos, Le pouvoir judiciaire de la Communauté Européenne au stade actuel de l'évolution de l'Union, Winston Churchill Conference, 7th Session of the Academy of European Law, European University Institute, Florence, 1 July 1996, Jean Monnet, Zonnekeyn Geert A., Mixed Feelings About the Hermès Judgment, [1999] Int'l Trade L. & Reg. 5(1) 20. Zonnekeyn Geert A., The Status of WTO Law in the EC Legal Order, The Final Curtain?, [2000] JWT 34(3) 111.

Assim, é claro e sem margem de dúvidas de que o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros *legislem livremente*, respeitados certos padrões mínimos.

O Acordo TRIPs obriga aos Estados, mas não muda por si só a lei interna.

Vamos supor que não houvesse o prazo de suspensão das obrigações do Brasil, previsto no art. 65.2 de TRIPs. Se o Acordo entrasse em vigor imediatamente, sem o prazo de graça para os países em desenvolvimento, o Brasil estaria inadimplente perante os demais Membros quanto ao prazo *das patentes futuras*. Mas ainda assim não haveria aplicação direta do art. 33 de TRIPs.

Veja-se, *por exemplo*, o texto completo do art. 70 de TRIPs. Em cada uma dos parágrafos do dispositivo há a locução “Os Membros não estão obrigados” ou equivalente. Fala-se sempre da obrigação dos Estados-partes, nunca se prescrevem diretamente direitos para as partes privadas.

O próprio texto do art. 33 de TRIPs ilustra tal coisa:

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

O comando só pode ser para a lei nacional, pois uma regra interna não poderia criar um direito real *com prazo mínimo*, e sem determinar-lhe um termo. O termo seria indispensável, pois a nossa Constituição, em seu art. 5º, XIX diz:

Art. 5º.

.....

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio **temporário** para sua utilização (...)

Não pode ficar o termo final, assim, à discricção do dono da patente, nem poderia o INPI, discricionariamente, atribuir a um vinte anos, a outro trinta. A nossa Carta, por respeito tanto à liberdade de iniciativa do concorrente quanto à criação do inventor, estabeleceu a **temporiedade** da patente como um requisito necessário do equilíbrio entre interesses constitucionalmente protegidos.

TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.

TRIPs é um acordo de “direitos mínimos”, um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações. Assim, vigendo desde 1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000 para os países como o Brasil), a partir da data em que se tornou efetivo os Estados Membros passaram a ser inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou menos direitos com isso.

Dizem Ávila, Urrutia e Mier, ¹⁸sobre o TRIPs:

“Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos”.

Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1º. de TRIPs:

¹⁸ Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 192,

ART.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.

Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados Membros (“Os Membros colocarão...”). Não são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPs (que não obriga ou favorece às partes privadas), como têm *liberdade para legislar como melhor entenderem* de acordo com o respectivo sistema jurídico.

Uma vez mais, Carlos Correa, *op. Cit.*, p. 35:

“Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídica de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional”

Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos para “trazerem sua legislação à conformidade”, como diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco e dez anos dos países em desenvolvimento ¹⁹.

Vale lembrar aqui o trecho de Francisco Rezek acima citado, segundo o qual na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

A hipótese é exatíssimamente a de TRIPs ²⁰. O Acordo **não** cria “um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir.

Ocorre que – como se verá – as normas de TRIPs não criam direito diretamente em favor das partes privadas. O órgão jurisdicional da OMC já o declarou, como se verá a seguir, em várias oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes privadas – foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo. Mais ainda, como reitera a

¹⁹ A prova é que o art. 63.2 de TRIPs exige que cada estado-membro notifique a legislação que implementa o acordo – inclusive para aqueles países que ainda não estão obrigados a fazê-lo. Vide o primeiro relatório anual do Conselho de TRIPs, de 1996 Doc. IP/C/8, 6 November 1996: “(a) Article 63.2 1) At its meeting in November 1995, the Council adopted the following decisions to give effect to the obligation to notify implementing legislation under Article 63.2: Procedures for Notification of, and Possible Establishment of a Common Register of, National Laws and Regulations under Article 63.2 (document IP/C/2); Format for Listing of "Other Laws and Regulations" to be Notified under Article 63.2 (document IP/C/4); and Checklist of Issues on Enforcement (document IP/C/5). 2) These procedures require that, as of the time that a Member is obliged to start applying a provision of the TRIPs Agreement, the corresponding laws and regulations shall be notified without delay. A very substantial volume of legislation has been notified under these procedures. As of the date of this report, 30 Members have notified some or all of their implementing legislation. Most of the material to be notified by Members whose legislation, in the area of copyright and related rights, was the subject of review at the Council's July meeting (see paragraph 14 below) has been notified; **three other countries have notified some of their legislation while indicating that this is without prejudice to their transition period under the provisions of Article 65**; and 11 Members have notified legislation relating to the implementation of Article 70.8 and, in some cases, Article 70.9 of the TRIPs Agreement.

²⁰ Vide REIS, Marcio Monteiro. Os tratados no ordenamento jurídico brasileiro: estudos e comentários. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 349, p. 443-463, jan./mar. 2000.

Corte Européia, a aplicação direta de TRIPs frustraria um dos direitos mais importantes garantidos aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no caso de um *descumprimento* das normas fixadas em TRIPs.

Não se alegue que, no sistema constitucional brasileiro há a aplicação direta dos tratados. Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Porque TRIPs *não* é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio.

Diz Carlos Correa, na mais detalhada e precisa obra escrita sobre o Acordo TRIPS ²¹:

“El Acuerdo no constituye de forma alguna una ley uniforme”.

Com efeito, TRIPs dá aos Estados-Membros a possibilidade de legislar dentro de certos parâmetros, realizando equilíbrios adequados em face de seus interesses nacionais. Dar aplicação direta às normas de TRIPs – o que jamais foi contemplado por seus elaboradores, e é rejeitado pela esmagadora maioria dos sistemas constitucionais – impediria cada país de realizar o delicado balanceamento de seus interesses locais e seu compromissos internacionais.

Luiz Olavo Baptista, árbitro brasileiro do órgão de diferendos da OMC confirma, no direito brasileiro, este entendimento:

“O TRIPS faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-contrato e integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da OMC, que foram aprovados em Marrakesh em 1994.” (...)

“É claro, assim, que os mandamento do TRIPS não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-Membros da OMC”. (...)

“Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPS limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido.” (...)

“Por último, creio que não devemos tentar nos fundamentar no TRIPS como se fora uma norma interna, porque há o risco de ver essa pretensão rejeitada nos tribunais. Temos que entendê-lo, realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigações da OMC”
²²

Assim entende, definindo TRIPs como um tratado-contrato, Maristela Basso. ²³

A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem efeitos diretos

Note-se que o Tribunal de Justiça da CE entendeu repetidamente que TRIPs não se aplica internamente, mas apenas junte os Estados a implementar seus princípios através de seus meios constitucionais ²⁴.

²¹ Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35

²² Revista da ABPI – Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual – 1996

²³ Revista de Direito Constitucional e Internacional, Editora Revista dos Tribunais, - Caderno de Direito Constitucional e Ciência Política, Ano 08 período 01 - 03/2000, Número 30.

²⁴ Vide O estudo de Harvard, de autoria de Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers99.html> . Vide especialmente o estudo da New York University, de autoria de Gaëlle Bontinck, The TRIPs Agreement and The ECJ: A New Dawn? Some Comments About Joined Cases C-300/98 and C-392/98, Parfums Dior and Assco Gerüste, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers01.html> , ambas fontes consultadas em 17/5/02.

A questão da aplicação direta do GATT sempre foi de extrema controvérsia, com a maioria dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais entendendo pela sua impossibilidade. A Comunidade Européia, através de seus tribunais, tem mantido desde sempre que tal aplicação é impossível ²⁵.

Como reportou o Procurador Geral de Justiça da CE, em seu parecer no caso Portugal v. Conselho de 1999, analisando exatamente o primeiro acórdão europeu sobre aplicabilidade do GATT :

“ O Tribunal passou, portanto, a apreciar se as disposições do GATT «criam para os particulares da Comunidade o direito de as invocarem em juízo, com vista a impugnar a validade de um acto comunitário». Para o fazer, continua este Tribunal, «deve ter-se em vista simultaneamente o espírito, a economia e os termos do Acordo Geral» (n.os 19 e 20).

Analisando as características do acordo GATT, o Tribunal chegou à conclusão de que as disposições deste acordo não são invocáveis perante os órgãos jurisdicionais nacionais e isto com base essencialmente em duas considerações: em primeiro lugar, tendo em conta a grande flexibilidade das normas, que permitem múltiplas possibilidades de derrogação e, em especial, a faculdade de os Estados adoptarem actos unilaterais em caso de dificuldades excepcionais e, em segundo lugar, o carácter incompleto do sistema de resolução dos diferendos entre os Estados contratantes.

Assim, o Tribunal concluiu no sentido de que, embora, por força do Tratado CE, a Comunidade tenha assumido, no âmbito de aplicação do GATT, os poderes já pertencentes aos Estados-Membros e se bem que as disposições deste acordo devam ser consideradas vinculativas no interior do ordenamento comunitário, o Acordo Geral não pode, todavia, ser invocado por particulares perante os órgãos jurisdicionais nacionais e de que, por conseguinte, o Tribunal de Justiça não pode decidir o conflito entre o acto comunitário e a norma do GATT, no quadro de uma impugnação de validade ao abrigo do artigo 177o. do Tratado (18).”

No Caso Portugal v. Conselho, de 1999, o Tribunal da CE assim reportou o *status* da jurisprudência comunitária:

«o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 5 de Outubro de 1994, Alemanha/Conselho (C-280/93, Colect., p. I-4973, n.os 103 a 112), que as regras do GATT não têm efeito directo e que os particulares não podem invocá-las perante os órgãos jurisdicionais» ²⁶

O entendimento é tão pacífico que, ao incorporar a Rodada Uruguai na legislação comunitária, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994), a seguinte declaração foi feita:

“Considerando que, pela sua natureza, o Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio e seus anexos não pode ser invocado directamente nos tribunais da Comunidade e dos Estados-membros” ²⁷

²⁵ Acórdão do Tribunal da CE de 12 de dezembro de 1972, *International Fruit Company NV and other v Produktschap voor Groenten en Fruit*, Joined Cases 21-24/72, [1972] ECR 1219. Mais recentemente, o acórdão de 5 de outubro de 1994, *Federal Republic of Germany v Council of the European Union*, Case C-280/93, [1994] ECR I-4973 at para. 106ff.

²⁶ Acórdão do Tribunal de 23 de Novembro de 1999. República Portuguesa contra Conselho da União Europeia. Política comercial - Acesso ao mercado dos produtos têxteis - Produtos originários da Índia e do Paquistão. Processo C-149/96. Colectânea da Jurisprudência 1999 página I-08395.

²⁷ Jornal oficial no. L 336 de 23/12/1994 P. 0001 - 0002

No entanto, com a afluência do novo sistema da OMC, o órgão julgador da Organização arguiu, num julgado de 1997, que a situação jurídica mudara, para certos efeitos, eis que o sistema introduzido em 1994 era mais complexo e mais bem aparelhado²⁸. Cabia então examinar se o novo sistema propiciava aplicação direta de suas normas.

O parecer do Procurador Geral de Justiça da CE no caso Portugal de 1999 discorre cuidadosamente sobre tal tema:

Tem sido justamente sublinhado pela doutrina que as normas da Organização Mundial de Comércio se diferenciam, por natureza, das disposições do precedente acordo GATT: um acordo, este último, de carácter transitório, que previa um sistema de flexibilidade e competência dos Estados-Membros que restringia a capacidade vinculante de cada uma das disposições e que, segundo a mesma lógica, não previa (como sublinhado pelo próprio Tribunal) um sistema definido e completo de resolução dos diferendos.

Embora devendo reconhecer-se, com base nas observações precedentes, que estas características não precludem, em princípio, a possibilidade de uma determinada norma de um acordo internacional comportar vínculos específicos para os sujeitos de direito internacional - e, portanto, para as instituições que encabeçam esses sujeitos - que ratificaram o acordo ou que (como era o caso da Comunidade no âmbito do acordo GATT de 1947) indirectamente por ele estão vinculadas, deve, no entanto, ter-se em conta o processo de alteração dos acordos sobre liberalização do comércio internacional, processo este que levou à criação de um organismo internacional de carácter institucional, como a Organização Mundial do Comércio, com uma estrutura mais equilibrada e estável do que a instituída pelo acordo de 1947.

Sobretudo, não se pode deixar de admitir que inúmeras disposições dos acordos anexos ao que instituiu a Organização dão origem a obrigações e proibições que têm carácter incondicional e que implicam compromissos precisos para as partes contratantes, nas suas relações recíprocas.

Não há muito mais a dizer sobre a reforma do sistema de resolução dos diferendos, sobre o qual muito se escreveu e, a justo título, se sublinhou, que o sistema já não deixa grande liberdade de reacção a um Estado que se considere vítima de um comportamento ilegal de outro contraente. O sistema geral (22) prevê a constituição de um Conselho Geral, composto por representantes de todos os membros, que exerce, entre outras, as funções de órgão de conciliação (artigo IV, no. 3, do acordo OMC).

Este órgão de conciliação nomeia um painel, que julga com total autonomia as eventuais violações das normas do acordo OMC (artigo 6º, no. 1, do memorando de entendimento sobre regras e processos que regem a solução dos litígios). O relatório do painel é adoptado pelo mesmo órgão, por maioria de votos dos membros presentes. Só é exigida unanimidade no caso de o relatório não ser adoptado, com a consequência de que o veto eventual do Estado ao qual é imputada violação de uma disposição da OMC não é suficiente para comprometer a adopção do próprio relatório (artigo 16º, no. 4, do memorando de entendimento sobre a resolução de litígios, já referido) (23).

Mas o acórdão do Tribunal nesse mesmo caso enfrentou tal argumento, e concluiu que nada se alterara quanto à aplicabilidade de normas dos acordos da OMC – não é possível qualquer aplicação directa:

“35 Deve recordar-se igualmente que, segundo as regras gerais do direito internacional, qualquer acordo deve ser executado de boa fé pelas partes. Se cada parte contratante é responsável pelo integral cumprimento dos compromissos que assumiu, compete-lhe, em contrapartida, determinar, na sua ordem jurídica, os meios jurídicos adequados ao fim

²⁸ Relatório do Corpo Recursal da OMC em 21 de fevereiro de 1997, Brazil - Measures affecting Desiccated Coconut, AB-1996-4, WT/DS22/AB/R, o qual alega que "unlike the previous GATT system, the WTO Agreement is a single treaty instrument."

pretendido, salvo se o acordo, interpretado à luz do seu objecto e da sua finalidade, especificar, ele próprio, esses meios (acórdão Kupferberg, já referido, no. 18).

36 Sendo embora verdade, como salienta o Governo português, que os acordos OMC apresentam diferenças significativas em relação às disposições do GATT de 1947, designadamente devido ao reforço do regime da cláusula de salvaguarda e do mecanismo de resolução dos litígios, nem por isso o sistema resultante destes acordos deixa de atribuir um papel importante à negociação entre as partes.

37 Embora o primeiro objectivo do mecanismo de resolução dos diferendos seja, em princípio, segundo o no. 7 do artigo 3o. do memorando de entendimento sobre as regras e processos que regem a resolução dos litígios (anexo 2 do acordo OMC), a revogação das medidas em causa quando se verifique que são incompatíveis com as regras da OMC, este memorando prevê, no entanto, quando a sua revogação imediata for inexecutável, a possibilidade de conceder uma compensação, a título provisório, enquanto se aguarda que a medida incompatível seja revogada.

38 É certo que, segundo o artigo 22º, no. 1, deste memorando, a compensação constitui uma medida temporária que pode ser adoptada no caso de as recomendações e as decisões do órgão de resolução dos diferendos, previsto no artigo 2º, no. 1, do mesmo memorando, não serem executadas num prazo razoável, e que este mesmo artigo prefere, como forma de tornar uma medida conforme aos acordos OMC, a execução completa de uma recomendação.

39 Este artigo prevê, porém, no seu no. 2, que, se um membro faltar à sua obrigação de cumprimento, num prazo razoável, dessas recomendações e decisões, se prontificará, se tal lhe for pedido e o mais tardar no termo do prazo razoável fixado, a negociar com qualquer outra parte que tenha accionado os processos de resolução dos conflitos, a fim de encontrar uma compensação que seja aceitável por ambas as partes.

40 Nestas condições, impor aos órgãos jurisdicionais a obrigação de recusar a aplicação de regras de direito internas incompatíveis com os acordos OMC teria como consequência privar os órgãos legislativos ou executivos das partes contratantes da possibilidade, prevista no artigo 22o. do referido memorando, de encontrarem, ainda que a título temporário, soluções negociadas.

No parágrafo 43 o Tribunal menciona o importantíssimo fato de que os maiores parceiros comerciais da Comunidade também chegaram a conclusão que é impossível dar aplicação direta aos acordos da OMC:

43 Além disso, não sofre contestação que algumas partes contratantes, que, do ponto de vista comercial, se contam entre os mais importantes parceiros da Comunidade, concluíram, à luz do objecto e da finalidade dos acordos OMC, que estes não fazem parte das normas à luz das quais os respectivos órgãos jurisdicionais controlam a legalidade das normas jurídicas internas.

Resta determinar se tais conclusões se aplicam especificamente ao acordo TRIPs. O tribunal afirmou, em uma série de julgados enfáticos, que TRIPs não tem aplicação direta. Vejamos, em particular o acórdão de 14 de Dezembro de 2000 no caso conjunto C-300/98 e C-392/98 (caso *Parfums Christian Dior*), cuja ementa é «Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio - Acordo TRIPs - Artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE) - Competência do Tribunal de Justiça - Artigo 50.º do Acordo TRIPs - Medidas provisórias - Interpretação - Efeito directo»²⁹.

²⁹ O mesmo há tinda sido discutido no acórdão de 16 de junho de 1998 (Hermès) e no de 14 de dezembro de 2000 (*Dior v Tuk and Assco v Lahyer*). Vide também Acórdão do Tribunal de 13 de Setembro de 2001 no processo C-89/99 (pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden): *Schieving-Nijstad vof e o. contra Robert Groeneveld* ("Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio - Artigo 50.º, n.º 6, do Acordo TRIPs - Interpretação - Efeito directo - Aplicação a um processo pendente de decisão quando da entrada em vigor relativamente ao Estado em causa - Condições em que é fixado um prazo para propositura da acção principal - Cálculo do mesmo prazo")

A matéria é um dispositivo do TRIPs que exige que os países tenham no seu Direito Processual a previsão de liminares ou tutelas antecipadas em matéria de propriedade intelectual. O *decisum* do julgado é o seguinte:

1) O Tribunal de Justiça, demandado nos termos do Tratado CE e, nomeadamente, do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), é competente para interpretar o artigo 50.º do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPs), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, aprovado em nome da Comunidade, em relação às matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, quando as autoridades judiciais dos Estados-Membros são chamadas a ordenar medidas provisórias destinadas à protecção de direitos de propriedade intelectual que se englobam no âmbito de aplicação do Acordo TRIPs.

2) No que se refere a um domínio a que o Acordo TRIPs se aplique e no qual a Comunidade já tenha legislado, as autoridades judiciais dos Estados-Membros estão obrigadas, por força do direito comunitário, quando são chamadas a aplicar as suas normas nacionais com vista a ordenar medidas provisórias destinadas à protecção dos direitos que se englobam num tal domínio, a fazê-lo na medida do possível à luz da letra e da finalidade do artigo 50.º do Acordo TRIPs.

No que se refere a um domínio em que a Comunidade ainda não tenha legislado e que, por consequência, se inclui na competência dos Estados-Membros, a protecção dos direitos de propriedade intelectual e as medidas tomadas para esse fim pelas autoridades judiciais não dependem do direito comunitário. Assim, o direito comunitário não obriga nem proíbe que a ordem jurídica de um Estado-Membro reconheça aos particulares o direito de se fundamentarem directamente na norma prevista pelo artigo 50.º, n.º 6, do Acordo TRIPs ou que tal ordem jurídica imponha ao juiz a obrigação de aplicar oficiosamente essa norma.

3) O artigo 50.º do Acordo TRIPs deixa às partes contratantes, no quadro dos seus próprios sistemas jurídicos, o cuidado de precisar se o direito de agir em juízo ao abrigo das disposições gerais do direito nacional relativas a um acto ilícito, em especial em matéria de concorrência desleal, a fim de proteger um modelo industrial contra as imitações, deve ser qualificado de «direito de propriedade intelectual» na acepção do artigo 50.º, n.º 1, do Acordo TRIPs.

Ou seja, tanto a CE quanto seus Estados membros podem incorporar ao seu direito interno as obrigações do TRIPs – mas isso não se faz automaticamente. A legislação comunitária *não dá efeito direto*. A dos Estados-Membros dará, ou não, conforme suas constituições o permitirem.

Nota a doutrina europeia³⁰:

1 Does article 50(6) TRIPs have direct effect?

The ECJ repeated its decision of 14 December 2000 and ruled that, in principle, individuals may not rely directly on Article 50.

In cases concerning intellectual property rights (as defined in TRIPs) where the European Community has already legislated, the judicial authorities of the Member States are obliged to apply national rules as far as possible in the light of the wording and the purpose of Article 50(6). They must ensure that a balance is struck between the competing rights and obligations of the intellectual property right holder and the defendant.

Jornal Oficial n.º C 303 de 27/10/2001 p. 0002 – 0003.

³⁰ De Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesch De Brauw Blackstone Westbroek Gianni, Origoni, Grippo & Partners Linklaters, Issue 19, November 200, Intellectual Property News

Além disso, como precisa o acórdão, a conclusão de que o efeito direto não ocorre se aplica não só às processuais, mas também às substantivas:

44. Por razões idênticas às que o Tribunal de Justiça expôs nos n.ºs 42 a 46 do acórdão Portugal/Conselho, já referido, as disposições do TRIPs, que constitui um anexo do Acordo OMC, não são susceptíveis de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar directamente num tribunal por força do direito comunitário.

A aplicação direta da TRIPs no tocante às patentes biotecnológicas foi apreciada pelo Tribunal da CE em julgado de outubro de 2001 ³¹:

A sua legalidade também não poderia ser apreciada à luz de instrumentos de direito internacional que, como o acordo OMC e os acordos TRIPs e OTC que dele fazem parte, tendo em atenção a sua natureza e a sua economia, não figuram, em princípio, entre as normas tomadas em conta pelo Tribunal de Justiça para fiscalizar a legalidade dos actos das instituições comunitárias (acórdão de 23 de Novembro de 1999, Portugal/Conselho, C-149/96, Colect., p. I-8395, n.º 47).

Rejeição ao efeito direto do TRIPs: os países votaram contra tal aplicação

Armin von Bogdandy, analisando o estado da doutrina quanto à aplicabilidade direta de TRIPs, informa que:

"there are strong arguments for and against direct applicability" [but there is] "almost unanimous political opposition to the direct application of the WTO law." ³²

Essa unanimidade política se expressou especialmente através da rejeição formal que a assembléia do GATT mostrou, ao recusar a proposta suíça de incluir no Acordo 1994 um dispositivo fazendo que o texto tivesse aplicação e efeito direto ³³.

Julgados nacionais rejeitam o efeito direto: Inglaterra

Julgados nacionais também têm rejeitado o efeito direto de TRIPs. Especialmente interessante é o da High Court of Justice da Inglaterra, no caso *Lanzing*, relatando o *Mr Justice Jacob* ³⁴:

67. I think the point really merits no further consideration, but it is only fair that I go into some of the arguments further. First then I think it worthy of note that the language of TRIPs is not that of a Treaty intended by the signatories to have direct effect:

³¹ ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 9 de Outubro de 2001, «Anulação da Directiva 98/44/CE - Protecção jurídica das invenções biotecnológicas - Base jurídica - Artigo 100.º-A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 95.º CE), artigo 235.º do Tratado CE (actual artigo 308.º CE) ou artigos 130.º e 130.º-F do Tratado CE (actuais artigos 157.º CE e 163.º CE) - Subsidiariedade - Segurança jurídica - Obrigações de direito internacional dos Estados-Membros - Direitos fundamentais - Dignidade da pessoa humana - Princípio da colegialidade para os projectos legislativos da Comissão» No processo C-377/98, Reino dos Países Baixos, apoiado por República Italiana, e por Reino da Noruega, contra Parlamento Europeu, e Conselho da União Europeia,

³² Armin von Bogdandy, Case note on *Hermès*, [1999] C.M.L.Rev. (36) 663, at 668.

³³ It should be noted that Switzerland led an initiative halfway through the Uruguay Round to require each GATT member to give the GATT direct effect, or some equivalent status, in their national law. As Kuijper, supra note 11, at 65, notes this "would have assured equality between the parties in respect of 'internal enforcement' of the GATT." The fact that this was not included in the final Uruguay Round Agreement seems to indicate, however, that the GATT members as a whole still do not desire direct effect for the GATT, *Judson Osterhoudt Berkey, The European Court of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting*, Harvard Law School, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/98-3-.html>

³⁴ UK High Court of Justice dated 20 December 1996 in the case of *Lenzing AG's European Patent (UK)*, [1997] R.P.C., 245, see p. 267 f, encontrado em <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/1996/390.html>

“Members shall give effect to the provisions of this Agreement... Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice” - see Article 1(1).

And as I have said it is accepted that other signatories do not consider it to have such effect.

Quanto ao argumento (também suscitado por Portugal no caso perante o Tribunal Europeu de Justiça) de que TRIPS é essencialmente diferente do acordo GATT de 1947, a corte inglesa assim concluiu:

76. I do not see any of this as altering the fundamental character of the WTO and TRIPS as merely an agreement between nations. In the end there is still great flexibility. Moreover the very nature of the machinery imposed, urging members towards compliance, is inconsistent with the notion that the Treaty itself is self-executing by way of conferring private rights on citizens. Mr. Hoskins who argued the TRIPS point so splendidly, said that TRIPS is “far more binding” than GATT 1947. But ultimately it is not binding and I have no doubt that the distinctions of procedure he relies upon are distinctions without a difference.

A conclusão do acórdão (unânime) é assim enfática:

82. I conclude that the WTO and TRIPS is not capable of having direct effect and that the point is so self-evident as to fall within the *acte claire* doctrine.

O órgão jurisdicional da OMC rejeita o efeito direto

Nada de extraordinário em tal conclusão. Mesmo os doutrinadores mais imparciais reiteram a impossibilidade prática e jurídica do efeito direto:

The reasons for being cautious about drawing comparisons between the direct effect granted to the other international agreements and direct effect for the GATT 47 apply to the new GATT as well. The GATT 47 preamble, which is still the preamble to the GATT today, conveys the message that the GATT system is designed merely to provide a forum for engaging in multilateral negotiations directed at trade liberalization. And while it is true that the GATT system has produced some agreements requiring harmonization, most noticeably the Uruguay Round Agreements on Antidumping, Subsidies, and Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), it is also true that those agreements require national law provisions protecting individual rights³⁵

Isso ocorre porque o Acordo de 1994 é, não menos do que o de 1947, e talvez mais, um ajuste entre e Estados, e destinado a ter efeitos *exclusivamente* entre eles:

The GATT, however, ultimately is an agreement regulating the rights and obligations of its members not individuals. The preamble to the GATT states that the members, as sovereign states, recognize "that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods." These are goals which can only be achieved and evaluated on a macroeconomic basis with respect to the members themselves and not on a microeconomic basis with respect to individuals.

(...)

This emphasis on the GATT members as opposed to individuals is inherent in several of the GATT's founding principles. For example, non-discrimination within the GATT means non-discrimination between members and not non-discrimination between individual traders in different members. In fact, it would be impossible to ensure that discrimination did not occur between individual traders across GATT members because natural differences in the factor endowments and technology of the different members automatically produce differences in

³⁵ Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, op.cit.

the competitive positions of these traders. Without these differences in factor endowments and technology, international trade would not produce economic welfare gains at all.³⁶

Na verdade – e esse é um argumento crucial – o próprio órgão de adjudicação da OMC declarou que o acordo de 1994 não é, por si só, suscetível de aplicação direta, e que a própria OMC nunca afirmou que pudesse ter tal efeito. Mas o acórdão³⁷ ressalva a hipótese de que um sistema constitucional específico o obrigue:

7.72 Under the doctrine of direct effect, which has been found to exist most notably in the legal order of the EC but also in certain free trade area agreements, obligations addressed to States are construed as creating legally enforceable rights and obligations for individuals. Neither the GATT nor the WTO has so far been interpreted by GATT/WTO institutions as a legal order producing direct effect.³⁸ Following this approach, the GATT/WTO did *not* create a new legal order the subjects of which comprise both contracting parties or Members and their nationals.

Note-se que idêntica questão foi posta ao órgão recursal da OMC no caso *India-E.U.A.* sobre patentes de 1997, e o acórdão declarou erro na decisão do órgão de primeira instância que mandava levar em conta os interesses *das partes individuais* e não só dos Estados Membros na aplicação de TRIPs. Disse o acórdão:

The Panel also referred to certain GATT 1947 panel reports³⁹ as authority for this principle. The Panel noted that whereas the "disciplines formed under GATT 1947 (so-called GATT *acquis*) were primarily directed at the treatment of the goods of other countries", "the concept of the protection of legitimate expectations" in relation to the *TRIPS Agreement* applies to "the competitive relationship between a Member's own nationals and those of other Members (rather than between domestically produced goods and the goods of other Members, as in the goods area)".⁴⁰

(...)

For these reasons, we do not agree with the Panel that the legitimate expectations of Members *and* private rights holders concerning conditions of competition must always be taken into account in interpreting the *TRIPS Agreement*.

Cabe por fim notar que no mais importante caso tratando sobre a aplicação de TRIPs na esfera interna dos países, o diferendo quanto às patentes canadenses julgado pelo órgão jurisdicional da OMC em 2000, de forma alguma foi alvitrado a *aplicação direta do acordo*

³⁶ Judson Osterhoudt Berkey, *idem*, *eadem*.

³⁷ Report of the Panel of 22 December 1999, United States - Sections 301-310 of the Trade Act of 1974, 99/5454, WT/DS152/Re.h

³⁸ [Nota original do acórdão]. We make this statement as a matter of fact, without implying any judgment on the issue. We note that whether there are circumstances where obligations in any of the WTO agreements addressed to Members would create rights for individuals which national courts must protect, remains an open question, in particular in respect of obligations following the exhaustion of DSU procedures in a specific dispute (see Eeckhout, P., *The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems*, *Common Market Law Review*, 1997, p. 11; Berkey, J., *The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A Question Worth Revisiting*, *European Journal of International Law*, 1998, p. 626). The fact that WTO institutions have not to date construed any obligations as producing direct effect does not necessarily preclude that in the legal system of any given Member, following internal constitutional principles, some obligations will be found to give rights to individuals. Our statement of fact does not prejudice any decisions by national courts on this issue.

³⁹ [Pé de página do original] In particular: Panel Report, *Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery*, adopted 23 October 1958, BISD 7S/60, paras. 12-13; Panel Report, *United States - Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances*, adopted 17 June 1987, BISD 34S/136, para. 5.22; and Panel Report, *United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930*, adopted 7 November 1989, BISD 36S/345, para. 5.13.

⁴⁰ [Pé de página do original] Panel Report, para. 7.21.

TRIPs. Como se verá adiante, a OMC determinou que o Canadá mudasse sua lei, tida por desconforme ao padrão TRIPs. Claro que não pressupôs a aplicação direta. Se o fizesse, inútil seria a recomendação da alteração legislativa.

A erronia da tese da prorrogação

A tese da prorrogação é errada. Ainda que - óbvio- tenha público entusiástico entre os titulares de patentes.

- *Primeiro*, porque o TRIPs não cria diretamente direitos e obrigações para as partes privadas.
- *Segundo*, porque o novo Código da Propriedade Industrial não mandou prorrogar as patentes.
- *Terceiro*, porque o sistema constitucional brasileiro é incompatível com uma prorrogação de patentes (o que será objeto de parecer a parte).
- *Quarto*, porque o art. 70.1 de TRIPs não admite a aplicação das regras de TRIPs a atos ocorridos antes da aplicação do Acordo ao País – no nosso caso, 1/1/2000.

Já vimos extensamente como o TRIPs, não sendo uma lei uniforme, obriga aos Estados, e não cria direitos para as partes privadas. Assim, o artigo 33 obriga o Estado Membro Brasil, mas não é lei que crie internamente direitos e obrigações, a não ser para o Estado⁴¹.

Como nota o jurista argentino Carlos Correa (Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 154), o art. 70. 1 do Acordo determina que não há nenhuma retroatividade de suas obrigações em relação a atos já praticados antes de sua data de aplicação.

Com efeito, diz tal artigo, em seu *caput*:

ART.70 1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

Especificamente, nota o autor, não haverá prorrogação de patentes já concedidas:

⁴¹ A Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina, na série de casos relativos à prorrogação de patentes, determinou que só caberia extensão de prazo após a aplicação do Acordo Trips, ou seja, após 1º de janeiro de 2000. Não houve qualquer consideração quanto ao fato de a Argentina não fazer notificação para se beneficiar do prazo, que se entende automático em favor dos países em desenvolvimento. Todas as patentes cujo prazo expirasse antes de tal data manteriam o prazo de expedição. Note-se que, por aplicação da Constituição Argentina, TRIPs tem hierarquia superior às leis ordinárias, ao contrário do que ocorre no Brasil: Constituição da República da Argentina, art. 24: "Corresponde al Congreso: Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes." Vide o nosso Propriedade Intelectual no âmbito do MERCOSUR, em <http://www.denisbarbosa.addr.com/pimercosul.doc>. Diz Patentes de Invención, Diez años de jurisprudencia, Jorge Kors, (Org.), La Ley, 2005, p. 80: "En el caso del plazo de protección establecido por el art. 33 del Acuerdo ADPIC, el legislador argentino mediante el art. 97 de la ley 24.481 hizo uso en forma tácita del período de transición previsto en el art. 65.2 respecto a las patentes concedidas bajo la ley 111, las que conservarán su vigencia por un plazo inferior al fijado en el art. 33 del Acuerdo. A partir del 1º de enero de 2000 —fecha de aplicación general del Acuerdo ADPIC para la Argentina— el art. 97 de la ley 24.481 colisiona con lo dispuesto por el art. 33 del Acuerdo ADPIC y es inconstitucional. De tal forma, las patentes concedidas bajo la ley 111 por el plazo de quince años y que se encontraban en vigencia al 1º de enero de 2000 deben ser prorrogadas —si así es solicitado— de conformidad al art. 33 del Acuerdo ADPIC, atento a que se trata de materia protegida existente a la fecha de aplicación del Acuerdo (art. 70.2). Por el contrario si la s invenciones protegidas por patentes concedidas bajo la ley 111 pasaron al dominio público antes del 1º de enero de 2000, no existe obligación de reestablecer la protección a dicha materia (art. 70.3 del Acuerdo ADPIC). En este orden de ideas, la denegación de la s prorrogas de la s patentes que caducaron antes del 1º de enero de 2000, son "actos realizados" por el INPI antes de la fecha de aplicación del art. 33 del Acuerdo ADPIC y no son susceptibles, en consecuencia, de ser revisados luego de esa fecha conforme los estándares del Acuerdo (art. 70.1). (...) Finalmente, se concluye que la doctrina sentada por la Corte Suprema guarda perfecta coherencia con las interpretaciones y constataciones efectuadas por el OSD cuando tuvo que analizar la s mismas normas del Acuerdo ADPIC que el juez argentino".

“Por otra parte, los países que deban, para conformarse con el Acuerdo TRIPs, extender el plazo referido, sólo están obligados a hacerlo respecto de las solicitudes posteriores al respectivo cambio legal, y no en relación con patentes ya concedidas. Ello es así por la naturaleza constitutiva del acto de concesión de la patente, la que fija el alcance de los derechos conferidos y su duración, y por el carácter no retroactivo del Acuerdo en la relación con actos realizados antes de la fecha de su aplicación en cada Miembro (Art. 70.1)

Tal artigo, assim, se aplicará para vedar a prorrogação de patentes em todos sistemas jurídicos em que o prazo da patente integre um ato já ocorrido antes da data da aplicação do acordo (para nós, 1/1/2000). Ou seja, quando o ato de concessão – nesse sistema jurídico – importe em um ato de expiração pré-determinado. Em parecer separado, demonstraremos que esse é o caso do Brasil.

Também não se aplicam, para mudar tal entendimento, os demais dispositivos do art. 70 de TRIPs, que dizem respeito à imediata eficácia do acordo *em face dos Estados Membros*, não indicando qualquer aplicação direta como se fossem legislação interna ou lei uniforme⁴².

Atente-se, em particular, para a redação do art. 70.2:

⁴² O texto completo do artigo é o seguinte: ART.70 1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro. 2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação 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. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no ART.18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no ART.18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do ART.14 deste Acordo. 3 - Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público. 4 - Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem matéria protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais um investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração equitativa. 5 - Nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do ART.11 nem do parágrafo 4 do ART.14 a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este Membro. 6 - Os Membros não estão obrigados a aplicar o ART.31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1 do ART.27 segundo o qual os direitos de patentes serão desfrutados sem discriminação quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito, quando a autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido. 7 - No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova. 8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no ART.27, esse Membro: a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados; b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o ART.33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima. 9 - Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação 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.

Como se vê, na data em que o Acordo passou a vigor (1/1/2000) para o Brasil, ele gerou obrigações (para o Brasil) com respeito à **matéria**, seja a já protegida (máquinas, etc.), seja a que vier a ser protegida (produtos farmacêuticos, seres humanos, Tc). Quais são tais obrigações? As de tratamento isonômico entre nacional e estrangeiro, ou de nação mais favorecida (MFN), etc., etc. “Gerar obrigações” não é aplicar-se diretamente como lei uniforme.

Falando “da matéria”, especificamente o art. 70 deixa de falar “do prazo”. No acórdão do órgão recursal da OMC no caso do Canadá (que veremos logo adiante), esta ponderação foi posta à prova no contencioso da OMC, mas em face a um sistema jurídico distinto do brasileiro. O sistema contencioso da OMC, que declarou que TRIPs aplica-se à matéria existente, só pode ser entendido no sentido de que *no sistema jurídico canadense*, o prazo das patentes não integra o ato jurídico perfectado com a concessão.

Notável, da detalhada locução do art. 70 do TRIPs, que chega a minúcias, nada se lê quanto à prorrogação do prazo das patentes existentes na data de entrada em vigor do Acordo. Ao contrário, vale para estes o dispositivo geral do *caput*, qual seja, o do direito adquirido ao ato de concessão de patentes, juridicamente perfeito, e - no Brasil - com prazo de duração de 15 anos.

A decisão contra o Canadá no caso da prorrogação de patentes

A questão específica do efeito imediato do dispositivo de TRIPs que determina a aplicação do prazo vintenário para as patentes foi objeto de painel na OMC, tendo como réu o Canadá. Importante decisão foi proferida no caso, prefigurando o que ocorreria para os países em desenvolvimento, quando, para esses, o Acordo passou a se aplicar. O Canadá, como é óbvio, foi obrigado a aplicar TRIPs a partir da entrada em vigor do Acordo Geral, em 1996.

Por essa decisão, ficou absolutamente claro que TRIPs *não se aplica diretamente*. O Canadá foi compelido a mudar a sua legislação *porque não se conformava ao Acordo*.

Como expõe o acórdão do órgão recursal da OMC (WT/DS170/AB/R, 18 September 2000):

The measure at issue in this dispute is Section 45 of Canada's Patent Act. Before 1 October 1989, Canada provided patent protection for a term of seventeen years from the date of grant of a patent. Canada changed the law, with effect from 1 October 1989, to provide patent protection for a term of twenty years from the date of filing of the application for a patent. However, no mechanism was provided in the legislation to allow for conversion from one system to the other. Consequently, Section 44 of the Patent Act establishes the new rule for applications filed after 1 October 1989, while Section 45 maintains the seventeen year from grant rule for patent applications filed before 1 October 1989.

A conclusão do órgão recursal foi desfavorável ao Canadá, entendendo que os art. 70.2 se aplicariam às patentes já existentes. O *decisum* do acórdão foi o seguinte:

(a) upholds the conclusion of the Panel that Article 70.2, and not Article 70.1, of the TRIPS Agreement applies to inventions protected by Old Act patents because such inventions are "subject matter existing & and which is protected" on the date of application of the TRIPS

Agreement for Canada and, consequently, Canada is required to apply the obligation contained in Article 33 of the TRIPS Agreement to Old Act patents; and

(b) Upholds the finding of the Panel that a term of protection that does not end before twenty years counted from the date of filing is not available under Section 45 of Canada's Patent Act, and that, accordingly, Section 45 is inconsistent with Article 33 of the TRIPS Agreement.

103. The Appellate Body recommends that the DSB request Canada to bring Section 45 of its Patent Act into conformity with Canada's obligations under the TRIPS Agreement.

O órgão recursal da OMC chegou a essa conclusão pela análise do disposto no art. 27 de TRIPs, entendendo que, ao falar de “matéria protegida”, o dispositivo aplicava-se tanto à matéria a proteger, no caso de um pedido, quanto à matéria sob patente:

Article 70.2 gives rise to obligations under the *TRIPS Agreement* in respect of all "subject matter" existing on the date of application of the Agreement, provided that the "subject matter" is "protected" on that date or meets or comes to meet the criteria for protection under the *TRIPS Agreement*. We note that in Article 70.2 the word "subject matter" is followed by the word "protected" to read "subject matter...which is protected". Although the term "subject matter" is not defined in the Agreement, it is used in various subheadings and provisions of Sections 1 through 7 of Part II of the *TRIPS Agreement* and is either preceded or followed by the word "protected" or variations thereof, i.e. "protectable", "protection", to describe the "subject matter" that can or is to be "protected".

As it is undisputed that this case involves patents, the relevant provisions are contained in Section 5 of Part II of the *TRIPS Agreement*. The subheading of Article 27 is "Patentable *Subject Matter*" and paragraph 1 of Article 27 provides that the "subject matter" of this Section is "inventions". The ordinary meaning of "subject matter", which is "the topic dealt with or the subject represented in a debate, exposition, or work of art",⁴³ and the language "*patents shall be available for any inventions*" in Article 27.1 of the *TRIPS Agreement* support the view that "subject matter" in relation to patents is "inventions".

When we examine the "protection" available to inventions, Article 27, read as a whole, supports the view that inventions are the relevant subject matter; novelty, inventive step and usefulness are the requirements for their "protection"; and patents are a relevant form of "protection". This view is confirmed contextually by other provisions in Part II of the *TRIPS Agreement* that deal with other "subject matter". For example, "Protectable Subject Matter" is the subheading of Article 15, which provides, *inter alia*, that any distinctive sign is capable of constituting a trademark. This indicates that signs are the relevant subject matter; distinctiveness is the basic requirement for their protection and trademarks a relevant form of protection. Other types of what we call "material" for the purpose of this analysis are described as "protected" or attracting "protection", i.e., "Protection of Geographical Indications" in subheading of Article 22, "protected design" and "protected industrial designs" in paragraphs 1 and 2 of Article 26, which is consistent with a view that these types of "material" are specific categories of subject matter. The word "protection" is qualified by a specific intellectual property right in the phrase "copyright protection" in Article 9.2, which provides that it "shall extend to expressions", indicating that the intellectual property right is the form of protection and is consistent with a view that "expressions" refer to literary and artistic works which are the relevant category of subject matter. Indeed, the whole purpose of Part II of the *TRIPS Agreement* is to describe categories of "material", specify requirements of each which, if met, will entitle it to the conferral of the protection in the form of a particular intellectual property right and then to specify those rights and their duration.

In view of the above, we find that the term "subject matter" refers to particular "material", including literary and artistic works, signs, geographical indications, industrial designs, inventions, layout-designs of integrated circuits and undisclosed information, which, if they

⁴³[Pé de página do original] The New Oxford Dictionary of English, (Oxford University Press, 1998), p. 1849.

meet the relevant requirements set out in Part II of the Agreement, will attract protection in the form of the corresponding intellectual property rights which are set out in Sections 1 to 7 of Part II of the *TRIPS Agreement*. We therefore find that the reference to "subject matter... which is protected" on the date of application of the *TRIPS Agreement* in Article 70.2 includes "inventions" that were under patent protection in Canada on 1 January 1996. We also find that the United States has established a *prima facie* case that Article 70.2 is applicable to inventions protected by Old Act patents.⁴⁴

Evidentemente, não se levou em conta o impacto constitucional de tal entendimento na esfera interna do Canadá, que, entretanto, optou por conformar-se ao decidido pela OMC.

O novo Código não prorrogou as patentes já em curso.

Mesmo admitindo-se (para argumentar) que o TRIPs teria vigido no interregno entre o prazo no qual era exigível *para os países desenvolvidos* (1/1/96) até a data de aplicação da nova lei brasileira (15/5/97), a partir de maio de 1997 tal faculdade (teórica, como se viu), teria decaído. Quem não obteve judicialmente sua extensão de patente, após a nova Lei certamente não poderia fazê-lo.

Enfatizam todos os que afirmam a prevalência de TRIPs sobre o Código de 1971 que, seguindo a tendência assente na nossa mais alta Corte, os Acordos como o TRIPs revogam as leis que os precedem. Ocorre que, com a egrégia exceção da matéria tributária, a lei posterior derroga o Acordo TRIPs, no que lhe for contraditória - é essa também é a doutrina constitucional do STF ⁴⁵. Assim, pela mesma tese da superação do prazo de quinze anos (da Lei de 1971) pelo prazo de vinte anos (do TRIPs), a faculdade de obter a prorrogação ter-se-ia expirado desde 15 de maio de 1997.

Com efeito, a Lei 9.279/96 teria derogado o dispositivo da TRIPs, ao calar-se sobre prorrogações ⁴⁶, e - ao contrário - ao determinar no seu art. 235 que as patentes concedidas segundo a lei anterior vigeriam pelo prazo anterior ⁴⁷.

⁴⁴ [Pé de página do original] The United States pointed out that "subject matter" refers to the matter that is or can be entitled to intellectual property protection, such as "broadcasts that can be copyrighted, signs that can be trademarked and inventions that can be patented." The United States emphasized that its complaint is not based on any pre-1996 "act" but is "related only to subject matter (protected inventions) that existed on [1 January 1996]". Accordingly, the United States noted that Article 70.1 is not relevant in this dispute and that the irrelevance of Article 70.1 to the specific facts of this dispute did not render Article 70.1 meaningless. It stated that construing the first paragraph of Article 70 as a provision that is "otherwise provided for in this Agreement" has the effect of reading the second paragraph of that Article out of the TRIPS Agreement and produced the speaking note of the chairman of the 10 + 10 meeting which suggested that the introductory phrase in Article 70.2 was intended to apply to the second sentence of Article 70.2 (see U.S. Exhibit 11).

⁴⁵ Incidentalmente, nosso pressuposto é de que TRIPs, como norma internacional, naquilo que pudesse ter aplicação direta - o que sustentamos não é o caso - teria apenas a hierarquia própria das leis ordinárias. Coisa diversa, como já notamos, ocorre no sistema constitucional dos demais países do Mercosul. Não se aplicaria a ela o estatuto próprio dos atos internacionais relativos aos direitos humanos, já por não se constituírem os direitos patrimoniais relativos à propriedade intelectual matéria desse gênero (como acreditamos ter demonstrado em nosso Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, in "Revista da ABPI", 59, Jul-Ag/02, 16), já pelo fato de o disposto na Emenda Constitucional 45, no que introduz um § 3º no art. 5º, não se aplicaria retroativamente.

⁴⁶ Veja-se Acórdão da 5a. turma nos Embargos de declaração na apelação cível - 179150, Processo: 9802338869RJ, Data da decisão: 03/09/2003, relatora Nizete Rodrigues "a Lei 9.279/96, que disciplina a matéria na legislação pátria, e o TRIPs não deixam dúvida a respeito da irretroatividade destes diplomas legais, eis que a irretroatividade deve sempre ser expressa e nunca presumida, para que a segurança jurídica seja preservada ao máximo".

⁴⁷ Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Note-se, no entanto, que na apelação em mandado de segurança - 43856, processo: 200202010244110rj, data da decisão: 06/05/2003, a quarta turma do TRF2 aplicou o mesmo dispositivo num sentido diverso, entendendo que "o art. 235 da Lei nº 9.279/96 reveste-se de natureza claramente transitória, na medida em que assegura a contagem do tempo concedido pela legislação pretérita, para fins de se chegar ao quantitativo fixado pela nova lei". Neste mesmo sentido Jacques

O novo Código aumenta o prazo das patentes futuras, não das já concedidas.

Como o novo CPI/96 aumentou o prazo das patentes a partir de 1997 (sem esperar o ano 2000)⁴⁸, o Brasil voluntariamente dispensou, naquilo que legislou modificando os prazos da lei anterior, o resto do benefício especial dos países em desenvolvimento. Mas a nova lei interna não mandou estender o prazo das patentes já concedidas ⁴⁹.

Não se pode imaginar que um dispositivo que crie um ônus contra o interesse jurídico de terceiros – os competidores do titular da patente – possa ter uma interpretação extensiva. Não há prorrogação – em geral - sem disposição específica que a imponha. A nova lei inclinou-se ao parâmetro do TRIPs quanto às patentes novas, mas não aplicou o mesmo padrão para as patentes em curso.

É esse o entendimento do TRF2 em relevante decisão da 5ª. Turma:

Acórdão da 5a. turma nos Embargos de declaração na apelação cível - 179150, Processo: 9802338869RJ, Data da decisão: 03/09/2003, relatora Nizete Rodrigues Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PATENTES. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº9.279/96 E DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO. DISPOSITIVOS REGULAMENTARES E LEGAIS NÃO EXAMINADOS SEPARADAMENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. ERRO DE DIGITAÇÃO. -(...) - Embargos de declaração parcialmente providos, para consignar que “a Lei 9.279/96, que disciplina a matéria na legislação pátria, e o TRIPS não deixam dúvida a respeito da irretroatividade destes diplomas legais, **eis que a retroatividade deve sempre ser expressa e nunca presumida, para que a segurança jurídica seja preservada ao máximo**”.Data Publicação 12/09/2003

Labrunie, Ainda os Prazos de Vigência das Patentes – TRIPS e a Nova Lei de Propriedade Intelectual”, publicado no volume nº 36 da Revista da ABPI “(...) Este artigo está inserido no capítulo das disposições transitórias – todo ele dedicado aos processos em andamento. Justamente, o legislador está tratando dos prazos administrativos e não de vigência de direitos. Trata-se de mera interpretação sistemática da lei – o capítulo versa sobre os processos em andamento e não sobre o exercício de direitos já concedidos.” Em sentido contrário, vide Acórdão da 1a. Turma em agravo regimental - 43429 Processo: 1999.02.01.035428-4RJ Data da Decisão: 19/03/2001 Relator RICARDO REGUEIRA Ementa - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CASSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NORMA INDICENTE DO ARTIGO 235, DA LPI. - (...) Requeridas sob a égide do Código da Propriedade Industrial anterior - Lei nº 5.752/71 - o prazo seria de 15 (quinze) anos. Ocorre, porém, que com a promulgação da Lei nº 9.279/96 - nova Lei de Propriedade Industrial - o prazo teria passado a ser de 20 (vinte) anos, na forma do seu artigo 40. - Incidência da norma do artigo 235, da mesma LPI, o qual determina que o prazo em curso de validade das patentes concedidas na vigência da Lei anterior - 5.752/71 - é de 15 (quinze) anos contados da data do depósito. - Precedentes deste tribunal. - Agravo a que se nega provimento, por unanimidade.

⁴⁸ Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

⁴⁹ Entendimento de que esta mudança legislativa confirmaria a extensão já realizada se encontra no agravo 2002.02.01.026704-2, 09 de novembro de 2004, relatora Tania Heine: “Ademais, outro fato a corroborar o entendimento de que o Brasil renunciou tacitamente à dilação do prazo conferido pelo dispositivo acima citado, foi a edição da Lei nº 9.279/96, que, quanto ao prazo de validade das patentes de invenção, acresceu cinco anos a mais do que o previsto na Lei nº 5.772/71”. Esse entendimento, como se vê do documento Doc. IP/C/8, 6 November 1996, citado acima, não procede. No contexto de TRIPs, a conformidade *parcial* da lei nacional ao parâmetro de TRIPs antes do prazo em que o estado membro estivesse obrigado a fazê-lo não presume renúncia. A Lei 9.279/96 não dispõe de forma alguma sobre o prazo das patentes já concedidas.

Na verdade, a nova legislação não estava obrigada por TRIPs a aumentar prazos, nem de novas, nem de antigas patentes. Em 1996, o Brasil não se vinculava ainda aos parâmetros de TRIPs e o aumento de prazos foi voluntário, e não resultado do cumprimento do acordo – a não ser como antecipação.

Note-se que **a entrada em vigor de uma legislação que siga os parâmetros do TRIPs, antes da data de aplicação do Acordo não representa renúncia ao prazo de aplicação**; o documento da OMC reproduzido sob a nota de pé de página no. 19 o comprova.

Ainda mais, a nova lei não poderia, à luz da Constituição em vigor, atentar contra o ato jurídico perfeito, que havia fixado, em favor do público, e, em especial, dos competidores do titular da patente, o prazo em que a liberdade de iniciativa se exerceria em plenitude, em favor desses terceiros.

O que aconteceu em 1/1/2000

Por tudo que antes discurramos, parece ao subscritor claro e insuscetível de dúvidas o fato de que, até 1/1/2000, o Acordo TRIPs não exigia a extensão do prazo das patentes em curso no Brasil para os vinte anos. Todos os entendimentos e julgados em sentido contrário se enganam, pelas razões que detalhamos acima.

Igualmente não havia a exigibilidade a partir da aplicação da Lei 9.279/96, que inegavelmente optou por não prorrogar o prazo das patentes em curso. Na verdade, se TRIPs tivesse se aplicado internamente, para mudar o prazo das patentes, tal aplicação teria cessado a partir da aplicação da nova lei, que deixou de incorporar tal prorrogação. A partir de tal data, a tese da aplicação direta teria perdido sentido, se tal tese não fosse, de si mesmo, enganosa.

O que aconteceu, então, na data de aplicação do Acordo?

Insofismavelmente, passou a ser obrigatório o prazo de vinte anos. Para quem? Para o Estado Brasileiro. Exatamente como para o Canadá se tornou obrigatório o prazo vintenário a partir de 1/1/1995 (vide a decisão do contencioso da OMC acima indicada), igual dever passou a existir para o Brasil cinco anos depois, na data de aplicação do Acordo para o Brasil.

Isso implicaria na prorrogação das patentes, após 1/1/2000? De jeito nenhum,

Veja-se o que ocorreu no Canadá, após a decisão do Órgão Recursal da OMC que determinou a mudança da sua lei para aplicar a regra dos 20 anos:

To bring the Patent Act into conformity with the Appellate Body's decision concerning patent terms, An Act to Amend the Patent Act came into force on 12 July 2001.⁵⁰ Previously, the Patent Act provided for two different terms of protection for patents, depending on the date the application was filed. "Old Act" patents benefited from a term of 17 years from the date the patent was granted for applications filed before 1 October 1989; "New Act" patents benefited from a term of 20 years from the date the patent application was filed in Canada when this occurred on or after 1 October 1989. As of 12 July 2001, non-expired "Old Act" patents with terms less than 20 years from the date of filing in Canada, are automatically extended to the 20-year term required by the TRIPS Agreement.

⁵⁰ [nota do origina] *Canada Gazette*, Part III, Volume 24, Number 3, 7 September 2001.

Ou seja, para que as patentes passassem a ter 20 anos tornou-se necessário mudar a lei anterior, que já assegurando 20 anos para as patentes depositadas após 1/10/1989, só dava 17 anos para as patentes anteriores.

Sem uma *nova* lei que especificamente prorrogasse as patentes após o prazo de aplicação de TRIPs, as patentes não foram prorrogadas.

Ou seja, fica absolutamente claro que o Acordo TRIPs, de si só, não prorroga patentes. Nosso sistema constitucional não dá uma solução diferente da canadense, como também não é diverso dos países da Comunidade Européia nesse contexto (com exceção, talvez, do sistema holandês).

O que aconteceu em 1/1/2000 foi que as patentes em curso continuaram com o prazo que anteriormente tinham, qual sejam, o prazo original, não prorrogado. O entendimento diverso não é compatível com o sistema constitucional brasileiro, nem com o direito internacional aplicável.

Conclusões

Revedo, à luz das decisões dos tribunais brasileiros e da jurisprudência internacional e estrangeira, nossas conclusões inscritas em nossas obras anteriores, não resta ao subscritor qualquer dúvida, à luz do Direito Internacional pertinente e do direito interno aplicável, de que o prazo das patentes concedidas antes da aplicação do Código da Propriedade Industrial de 1996 não foi alterado pela aplicação do Acordo TRIPs da OMC. Tais patentes expirariam ao fim do termo para o qual foram originalmente concedidas.

De todo este estudo, depreende-se a erronia dos entendimentos e julgados que deram pela extensão dos prazos das patentes em vigor. Para se chegar a essa conclusão, não é necessário qualquer perquirição quanto às noções de ato jurídico perfeito e direito adquirido, coisa que, no entanto, será feita em parecer a parte.

As seguintes conclusões se impõem:

1. O prazo padrão de vinte anos para as patentes, previsto no Acordo TRIPs, não se aplica automaticamente, em nenhuma hipótese – antes ou depois de 1º de janeiro de 2000. Isto é o que preceitua o próprio Acordo, no entendimento uniforme dos órgãos judicantes da OMC e dos tribunais estrangeiros. Somente uma lei interna do Estado Membro poderia prorrogar tal prazo, e, no Brasil, não existe tal lei. A decisão do Órgão Recursal da OMC no caso do Canadá torna tal conclusão inexpugnável.
2. A aprovação pelo Congresso dos Acordos da OMC de 1994 não rejeitou a aplicação do prazo de cinco anos para aplicação de TRIPs no Brasil, e, nem pela norma internacional, nem pelo direito constitucional brasileiro, poderia internalizar tal acordo deixando de fazê-lo quanto ao art. 65.2, que prevê tal prazo.
3. Assim, os acordos da OMC tornaram-se lei interna, imediatamente, pela promulgação através do Decreto Executivo no. 1.355/94, inclusive o disposto no art. 62.5, que fixa o prazo de *vacatio legis* para a norma que estabelece o mínimo de vinte anos para patentes em 1/1/2000.
4. Para exercitar a faculdade de não aplicação de TRIPs até 1/1/2000, a norma internacional, e segundo a própria OMC, como explicitado em norma geral e em resposta à consulta brasileira, não carece de manifestação positiva de qualquer país. Só haveria não aplicação se o Brasil tivesse notificado a OMC de que não queria valer do prazo, na forma do art. 63.2 de TRIPs. Como isso indisputavelmente não aconteceu, o prazo até 1/1/2000 continuou em vigor.
5. Jamais o Brasil indicou à OMC seu propósito de deixar de ser tido como país em desenvolvimento para efeitos de TRIPs. Muito pelo contrário, explicitou o propósito de plena aplicação do prazo até 1/1/2000 em nota diplomática de sentido declaratório.
6. A entrada em vigor do Código da Propriedade Industrial de 1996 não importou em aplicação do prazo de 20 anos para as patentes então em curso; tal prorrogação não constou da lei e, por sua natureza lesiva aos interesses de terceiros, não pode ser entendida extensivamente.

7. A entrada em vigor dessa lei antes de 1/1/2000 igualmente não importou em renúncia tácita do benefício do prazo; outros países implementaram suas legislações antes do prazo de aplicação de TRIPs em seus países, sem perder o benefício. Além disso, lei não prorrogou as patentes em curso, inequivocamente se valendo desse benefício quanto a esse aspecto específico.

8. Espirada a *vacatio legis* em 1/1/2000, o dispositivo relativo ao prazo de patentes de TRIPs passou a aplicar-se integralmente, com o efeito de exigir, do Estado Brasileiro, a providência legislativa para implementá-lo, *se outras razões derivadas do próprio Acordo não escusassem tal implementação*.

9. Assim, jamais – até hoje - o prazo da patentes concedidas à luz do Código da Propriedade Industrial de 1971 foi prorrogado seja pela lei interna seja pela lei internacional.

É esta não só a convicção do subscritor, mas algo que resulta das sólidas razões da jurisprudência internacional e estrangeira, a doutrina mais autorizada, e da História real da aplicação de TRIPs no mundo. Raras vezes um estudioso do Direito pode alegar algo em favor de suas convicções mais do que a boa fé e a honestidade; esse é um dos raros casos em que a História e a realidade dos fatos firmam seu argumento, em tal proporção que, razoavelmente, vale vale citar o ditado latino *non solum jurisprudentes sed etiam res ipsa loquitur*.

É meu parecer, salvo o juízo dos mais doutos.

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865