

CAPÍTULO 19

A CONSTRUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ACORDO TRIPS

*Jorge Enrique de Azevedo Tinoco
Ana Beatriz Presgrave*

RESUMO: O Acordo TRIPS, parte integral do Acordo Constitutivo da OMC, é o mais influente tratado internacional da história em matéria de propriedade intelectual. Por meio das normas do TRIPS foi possível que diversos países adotassem padrões mínimos de proteção aos ativos intangíveis de modo a criar um inédito grau de harmonização legislativa em escala global na matéria. Isso posto, para os fins do direito interno brasileiro, o TRIPS é norma que integra o ordenamento infraconstitucional, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça a missão de uniformizar a interpretação do Acordo no âmbito do Judiciário nacional. Assim, o presente estudo busca avaliar a evolução do posicionamento do STJ a respeito do TRIPS. Trata-se de pesquisa qualitativa, quantitativa e exploratória que utiliza o método lógico-dedutivo e os procedimentos de revisão bibliográfica, coleta e catalogação dos julgados do STJ para investigar a temática. Como resultado, são tecidas considerações a respeito dos principais dados quantitativos auferidos a partir da coleta realizada bem como são identificadas e avaliadas as posições preponderantes do Tribunal Superior acerca do Acordo TRIPS ao longo do tempo.

PALAVRAS-CHAVE: STJ; Acordo TRIPS; OMC; Propriedade Intelectual; Direito Internacional Público

THE DEVELOPMENT OF THE CASE LAW FROM THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE ABOUT THE TRIPS AGREEMENT

ABSTRACT: *The TRIPS Agreement, an integral part of the Agreement Establishing the WTO, is the most influent international treaty in history for the field of intellectual property. Through the rules set in TRIPS, many countries were able to adopt minimal standards of protection for intangible assets, thus creating an unprecedented degree of legislative harmonization for this field in a global scale. That said, for Brazilian law, TRIPS is a statute residing on the subconstitutional order, thus, it is the duty of the Superior Court of Justice (STJ) to uniformize the interpretation of the Agreement within the Brazilian Judiciary. Hence, this study aims to evaluate the evolution of the STJ's stance on the TRIPS. This is a qualitative, quantitative, and exploratory research which utilizes the logical-deductive method and the procedures of literature review, collection and cataloguing of rulings by the STJ as a means of investigating the field. As a result, considerations are made into the main quantitative data gathered from the collection performed. Additionally, the prevailing stances of the Superior Court are identified and evaluated for changes over time.*

KEYWORDS: *STJ; TRIPS Agreement; WTO; Intellectual Property; Public International Law*

INTRODUÇÃO

A construção de sistemas garantidores de propriedade aos bens imateriais depende de um arranjo internacional de proteção. Tal postulado, oferecido por Penrose¹ em uma

¹ PENROSE, Edith Tilton, *The economics of the international patent system*, Westport, Conn: Greenwood Press, 1973.

análise econômica do sistema patentário, convida reflexões sobre o importantíssimo papel do direito internacional no resguardo dos ativos intangíveis. A esse respeito, importa notar que estudos sobre a história das negociações internacionais sobre propriedade intelectual² corroboram com o entendimento de que a proteção de ativos imateriais necessariamente depende de um esforço conjunto em âmbito internacional.

A característica primordial de todo e qualquer bem imaterial é que, em essência, tal ativo se traduz em informação³ - seja informação sobre uma tecnologia inovadora (e.g.: objeto revelado em patentes), ou informação sobre uma obra literária ou musical (e.g.: conteúdo de livros e partituras musicais sujeitos ao direito autoral), entre outros. Tais ativos imateriais, por sua natureza, são não-rivais (i.e.: o aproveitamento de uma informação por uma pessoa não impede o aproveitamento de outra) e não-excludentes (i.e.: é difícil - mas não impossível - coibir o acesso de uma pessoa ao aproveitamento de uma informação)⁴.

Ciente disso, é possível dizer que a história do direito internacional da propriedade intelectual foi construída com base em uma noção que preconiza a necessidade do multilateralismo para oferecer uma efetiva proteção às propriedades intangíveis - o que deu origem às duas mais conhecidas uniões para a proteção da propriedade intelectual: (i) a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e (ii) a Convenção da União de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas (CUB). Com o passar dos anos, o modelo da formação de uniões para a proteção dos bens imateriais, iniciadas ao final do Século XIX, foi sofrendo desgastes e se tornando ultrapassado - dando espaço, pois, à instituição de organizações internacionais⁵.

Considerando esse contexto de modernização do framework internacional de proteção à propriedade imaterial, nota-se que o movimento internacional que levou à instituição, em 1994, da OMC traz consigo a pactuação do maior tratado em matéria de propriedade intelectual da história: o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADPIC ou TRIPS). Conforme nota Basso, a inclusão do TRIPS no aquis da OMC cumpre dois objetivos: (i) superar, em certa medida, as deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI e (ii) a vinculação, em definitivo, da propriedade intelectual ao comércio internacional⁶.

Tendo em mente que o Brasil internalizou os tratados constitutivos da OMC em seu ordenamento interno por meio do Decreto 1.355/94 - dentre os quais o Acordo TRIPS - torna-se necessário e relevante avaliar quantitativamente a atuação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na interpretação do referido tratado, tendo em vista sua função constitucional de uniformização e interpretação das normas infraconstitucionais. Todavia, mesmo após se passarem quase trinta anos desde a promulgação do Decreto

² GALVEZ-BEHAR, Gabriel, *The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property*, in: GOODAY, Graeme; WILF, Steven (Orgs.), *Patent Cultures: Diversity and Harmonization in Historical Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p. 38-68.

³ BARBOSA, Claudio, *Propriedade Intelectual. Introdução à Propriedade Intelectual Como Informação*, 1ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

⁴ DE AZEVEDO TINOCO, Jorge Enrique, *Reformulando Promessas: das Teorias e Objetivos dos Sistemas de Propriedade Intelectual*, *Revista FIDES*, v. 12, n. 1, p. 908-926, 2021.

⁵ BASSO, Maristela, *A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual*, *Revista de Informação Legislativa*, v. 41, n. 162, p. 287-309, 2004.

⁶ *Ibid.*

1.355/94, apenas o artigo de Mussalem⁷ se propôs a avaliar a atuação do STJ relativa aos tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual.

Ante essa perspectiva, o estudo sobre a atuação do STJ na interpretação do TRIPS é motivado, especialmente, pela relevância do tratado para o Brasil - país em desenvolvimento com amplo potencial de desenvolvimento no âmbito do comércio internacional - aliada à missão constitucional do STJ na harmonização interpretativa das leis federais. No que tange ao recorte temporal, foi analisada a coletânea de julgados do tribunal superior referente a todo o período desde a promulgação do Decreto 1.355/94 até o dia 31 de dezembro de 2022.

Nesse sentido, o presente trabalho decorre de uma pesquisa de caráter quantitativo, qualitativo e exploratório, almejando-se, por meio do uso da Plataforma Gentium, do Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte (OBDI/RN), coletar e analisar dados jurisprudenciais do STJ para que se possa: (i) quantificar dados a respeito dos julgados proferidos pelo STJ nos quais se examina o Acordo TRIPS; (ii) identificar os principais questionamentos a respeito do Acordo que foram levados ao STJ e (iii) avaliar as teses sedimentadas pelo STJ no que diz respeito ao Acordo TRIPS.

DO CONTEXTO QUE LEVOU AO ACORDO TRIPS E SUA INTERNALIZAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Movimentos de harmonização legislativa internacional em matéria de propriedade intelectual já eram plenamente discutidos desde a primeira metade do Século XIX⁸, sendo tais mobilizações integrativas responsáveis por dois dos tratados mais influentes para a regulação internacional da propriedade intelectual, a CUP e a CUB. Tais eventos representam marcos significativos para a construção multilateral de um direito internacional para os bens imateriais.

Por outro lado, o direito do comércio internacional nem sempre teve a mesma veia pluriparticipativa. Em sentido manifestamente contrário, a criação de um sistema multilateral para a regulação do comércio internacional foi, por muito tempo, um esforço frustrado - a exemplo da fracassada Carta de Havana (1948), pela qual se buscava instituir a Organização Internacional do Comércio⁹. Apenas em 1994, com a finalização da Rodada Uruguai, é que se obtém sucesso em materializar um órgão multilateral apto a reger diversos aspectos do comércio entre nações: a Organização Mundial do Comércio (OMC)¹⁰.

Ciente do contexto apresentado, importa notar que a criação da OMC estabelece uma relevantíssima conexão entre a regulação internacional da propriedade intelectual e do comércio, eis que um dos acordos que formam o tripé sobre o qual se assenta a OMC é o Acordo TRIPS¹¹. O status do TRIPS como um dos acordos que compõem o pacote de tratados constitutivos da OMC faz com que se aplique a tal instrumento

⁷ MUSSALEM, Waleska Bertolini Vieira, O Superior Tribunal de Justiça e o Impacto em suas Decisões de Convenções e Acordos Internacionais em Matéria de Propriedade Intelectual, *Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência*, v. 1, n. 1, p. 143-158, 2015.

⁸ GALVEZ-BEHAR, The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property.

⁹ TOYE, Richard, Developing Multilateralism: The Havana Charter and the Fight for the International Trade Organization, 1947-1948, *The International History Review*, v. 25, n. 2, p. 282-305, 2003.

¹⁰ LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira, Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese, *Estudos Avançados*, v. 9, n. 23, p. 247-260, 1995.

¹¹ *Ibid.*

o princípio do "single undertaking", ou seja, nenhum país pode aceder à OMC sem aceitar integralmente as disposições do TRIPS¹².

É cediço que negociações de tratados multilaterais em matéria de propriedade intelectual são, por diversas vezes, vistas como um processo dialético pelo qual há o conflito entre os interesses do sul e do norte global¹³. Tal visão é frequentemente replicada em se tratando da análise do TRIPS pela ótica dos países em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos. Corroborando com essa visão, autores como 't Hoën¹⁴ demonstram resistência em admitir o TRIPS como um acordo apto a gerar benefícios para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos.

O exemplo comumente referido como ilustrativo de tal influência do norte global é encontrado no princípio da "não-discriminação tecnológica", norma positivada no art. 27 do Acordo¹⁵. Por meio da referida norma, os membros da OMC renunciam à sua própria capacidade para negar patenteabilidade a inventos com base em seu setor tecnológico.

O estabelecimento de um corolário referente à "não-discriminação tecnológica" possui tremenda relevância, pois, até então, diversos países se valiam de sua prerrogativa de política pública para excluir da patenteabilidade algumas áreas internamente estratégicas. Um exemplo de tal situação pode ser encontrado na limitação à patenteabilidade na área farmacêutica. Para essa área, em alguns países a patenteabilidade era limitada aos processos destinados à fabricação de fármacos¹⁶ (e.g.: Índia), enquanto em outros a patenteabilidade era simplesmente negada tanto para produtos como para processos (e.g.: Brasil).¹⁷

Sendo certo que um processo de harmonização legislativa a nível internacional conduz, necessariamente, a uma limitação do Estado em ditar a extensão de suas próprias políticas públicas, tem-se que os países mais afetados pelas mudanças decorrentes da harmonização serão, logicamente, os mais reticentes em adotá-las. Foi esse o caso do Brasil.

Como nota Lampreia¹⁸, a posição do Brasil enquanto negociador na Rodada Uruguai foi um de imposição de freios às discussões. A maior razão para esse posiciona-

¹² KENNEDY, Kevin, *The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach?*, *The International Lawyer*, v. 40, n. 3, p. 683-700, 2006.

¹³ OWADA, Hisashi, *International Economic Law in an Age of Globalization*, *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*, v. 103, p. 1083-1115, 2017.

¹⁴ 'T HOEN, Ellen F. M., *The global politics of pharmaceutical monopoly power: drug patents, access, innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and public health*, Diemen: AMB, 2009.

¹⁵ BRASIL. Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 31 dez. 1994. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2023. p. 10. "Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente".

¹⁶ KIRAN, Ravi; MISHRA, Sunita, *Research and Development, Exports and Patenting in the Indian Pharmaceutical Industry: a Post TRIPS Analysis*, *Eurasian Journal of Business and Economics*, v. 4, n. 7, p. 53-67, 2011.

¹⁷ BRASIL. Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 31 dez. 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm>. Acesso em: 21 set. 2022. s/p. "Art. 9º Não são privilegiáveis: [...] c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação".

¹⁸ LAMPREIA, Resultados da Rodada Uruguai.

mento é o fato de que o país temia que a harmonização da matéria se tornasse um obstáculo ao desenvolvimento das capacidades tecnológicas nacionais – fazendo com que o desenvolvimento tecnológico fosse cada vez mais centralizado aos países desenvolvidos.

Nessa mesma toada, 't Hoen'¹⁹ assevera que as discussões pré-TRIPS foram marcadas por fortes oposições advindas de países em desenvolvimento. Nesse sentido, é destacado, inclusive, que o objetivo de um influente grupo de dez países em desenvolvimento²⁰ seria o de remover os focos negociais relativos à propriedade intelectual das políticas patentárias e fazer com que as discussões restassem adstritas ao combate à pirataria e à proteção às marcas de comércio.

Dito isso, importa afirmar que não são unanimemente negativas as perspectivas oferecidas acerca das negociações do Acordo TRIPS. Nesse sentido, Horgan e Hicks²¹ sustentam que mesmo para os Estados Unidos, país ativamente atuante em prol da harmonização internacional em propriedade intelectual, foi necessário realizar relevantes adaptações à lei interna para que se estivesse em consonância com as exigências do acordo. Mesmo assim, tais esforços adaptativos seriam justificados com vistas à promoção da inovação no âmbito interno e externo.

De igual maneira, Reichman²² defende a ideia de que os efeitos do Acordo TRIPS possuem o potencial para estimular a inovação e a inventividade de maneira sem precedentes e em escala global. Contudo, o aproveitamento dessa oportunidade dependeria do quão dispostos a cooperar estariam os Estados diante da remoção das flexibilizações do Acordo após os períodos de transição. Nesse sentido, por mais que passos tenham sido dados quanto aos países em desenvolvimento, é certo que a compatibilização dos países menos desenvolvidos às normas do TRIPS é muito desafiadora – razão pela qual o período de transição para esses países foi estendido em 2005²³ e continua sendo objeto de novas extensões²⁴.

Tornando o foco ao Brasil, e como posto anteriormente, nota-se que a diplomacia brasileira foi enfaticamente contrária a uma ampla harmonização do país às normas de propriedade intelectual adotadas com mais avidez por países desenvolvidos. A esse respeito, cumpre notar que o Brasil, em sua legislação interna, ainda tende a adotar tão somente os padrões mínimos exigidos pelo Acordo²⁵ e, mesmo assim, não se vê imune de controvérsias quanto ao descumprimento do TRIPS²⁶.

¹⁹ 'T HOEN, *The global politics of pharmaceutical monopoly power*.

²⁰ *Ibid.* Seriam esses países: Índia, Brasil, Argentina, Cuba, Egito, Nicarágua, Nigéria, Peru, Tanzânia e Iugoslávia.

²¹ HORGAN, J. Kevin; HICKS, Laurinda Lopes, *A Lei de Patentes, Marcas Registradas e Direitos Autorais nos Estados Unidos Após a Rodada Uruguai*, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 17, n. 1, p. 18–22, 1995.

²² REICHMAN, Jerome, *The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation With the Developing Countries?*, *Case Western Reserve Journal of International Law*, v. 32, p. 441–470, 2000.

²³ KENNEDY, *The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries*.

²⁴ WTO, *WTO members agree to extend TRIPS transition period for LDCs until 1 July 2034*, *World Trade Organization*, disponível em: <https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/trip_30jun21_e.htm>. acesso em: 9 jun. 2023.

²⁵ Para fins exemplificativos, a aludida tendência a atender apenas aos padrões mínimos do TRIPS pode ser percebida: pela adoção de uma lei de proteção de dados de testes sigilosos que notadamente exclui produtos farmacêuticos de uso humano de seu escopo (art. 1º, caput, da Lei nº 10.603/02) como forma de atender ao art. 39.3 do TRIPS; bem como pela escolha em aderir à Convenção da UPOV em sua versão de 1978 (Decreto nº 3.109/99) cujo texto é significativamente menos abrangente que a versão de 1991, como forma de atender ao art. 27.3 (b) do Acordo; entre outras opções políticas adotadas pelo legislador nacional.

²⁶ Nesse sentido, cumpre dar destaque à polêmica em torno do art. 68 da LPI, objeto do conhecido caso DS199 no Órgão de Solução de Controvérsias (*Dispute Settlement Body* – DSB) da OMC, pelo qual os Estados Unidos questionaram a adequação do art. 68 às obrigações assumidas pelo Brasil em consonância com o art. 27.1 e o art. 28.1 do Acordo TRIPS.

Portanto, é certo que a adesão do Brasil ao Sistema OMC e, conseqüentemente, da aquiescência às normas do Acordo TRIPS, causaram intensa movimentação legislativa de modo a adequar a legislação interna aos padrões internacionais. Todavia, o impacto do ingresso do TRIPS no ordenamento interno (Decreto nº 1.355/94) não esteve adstrito ao ramo legislativo, tendo sido o Poder Judiciário instado, por diversas vezes, a se manifestar a seu respeito. É o que se passa a analisar.

DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E DOS RESULTADOS AUFERIDOS

Neste tópico, busca-se quantificar e analisar as decisões colegiadas (*i.e.*: acórdãos) proferidas pelo STJ até o dia 31 de dezembro de 2022. Os dados pertinentes foram obtidos a partir do uso da ferramenta pública de consulta jurisprudencial do STJ, utilizando a seguinte chave de busca: ("TRIPS" OU "ADPIC" OU "DECRETO 1355" OU "DECRETO 9289"). Através do uso dos termos mencionados, buscou-se retornar todos os julgados que façam referência explícita ao acordo, seja: (i) utilizando sua abreviatura em língua inglesa (TRIPS) ou portuguesa (ADPIC); (ii) mencionando o instrumento pelo qual foi incorporada a ata final da Rodada Uruguai ao ordenamento interno (Decreto 1.355/94) ou (iii) suscitando o instrumento de incorporação da ata final do Protocolo de Emenda ao TRIPS (Decreto 9.289/18).

A partir da referida coleta, foi possível obter um espaço amostral de análise composto por 37 acórdãos. Por meio da análise dos dados obtidos, objetiva-se identificar tendências relativas tanto à natureza das controvérsias trazidas ao STJ como aos padrões de comportamento demonstrados pelo tribunal superior durante a atividade judicante. As informações obtidas a partir da análise das referidas decisões foram catalogadas e disponibilizadas na base de dados da Plataforma Gentium, do OBDI/RN.

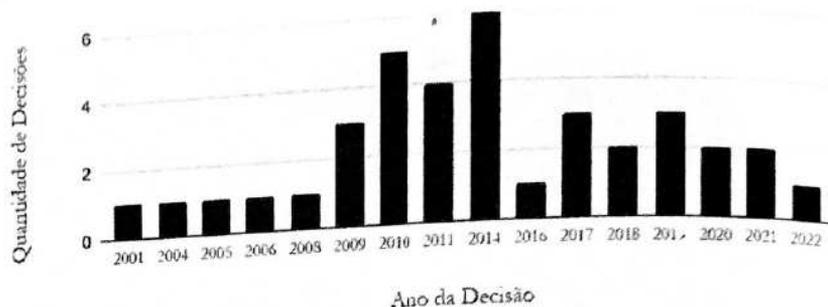
Tendo apresentado a metodologia pela qual foi realizada a presente coleta, passa-se à análise dos dados catalogados. Em primeiro lugar, destaca-se a proeminência do Rio de Janeiro enquanto o foro que mais instou o pronunciamento do Tribunal Superior a respeito do Acordo TRIPS, tendo 32 dos 37 acórdãos ora analisados, sido proferidos em contendas iniciadas perante o Judiciário fluminense. Tal prevalência se deve, em grande parte, pela tradição do Estado na adjudicação de conflitos que versam sobre propriedade intelectual – merecendo especial destaque o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e suas duas turmas especializadas em propriedade industrial.

Em se tratando de matéria de propriedade industrial, e em plena consonância com o exposto na seção anterior, também importa destacar a recorrência temática no que diz respeito aos questionamentos trazidos à apreciação do STJ. Dentre os 37 acórdãos analisados, 31 estão inseridos no contexto do direito de patentes, 4 versam sobre a proteção das marcas e 2 julgados discorrem sobre matéria de direito autoral.

Conforme estabelecido na seção anterior, o aumento significativo da matéria tida como patenteável no Brasil é um dos principais pontos de alteração trazidos pelo TRIPS em comparação ao sistema brasileiro de proteção à propriedade industrial anteriormente vigente. Dessa maneira, é certo que os novos dispositivos e o novo arranjo jurídico preconizado pelas alterações advindas do Acordo TRIPS instariam o público a levar tais considerações à apreciação do Judiciário e, por vezes, à apreciação dos tribunais superiores.

Isso posto, também vale chamar a atenção à distribuição temporal dos julgados, na qual se evidencia a relevância do tema perante o Tribunal Superior ao longo dos anos:

GRÁFICO 1:
Distribuição temporal dos julgados do STJ sobre o Acordo TRIPS

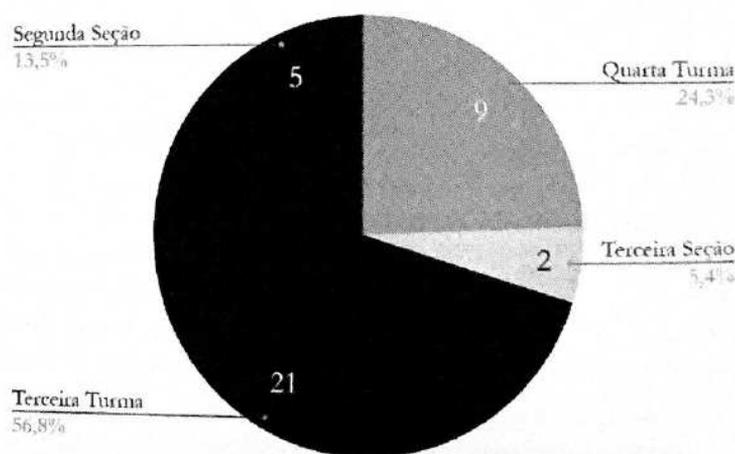


Fonte: gráfico elaborado pelos autores (2023).

A distribuição temporal trazida pelo Gráfico 1 demonstra um período de “aglutinação” na atividade judicante do STJ que se inicia em 2009 e culmina em 2014, período no qual foram decididos alguns dos casos mais emblemáticos a respeito do Acordo TRIPS²⁷. Ocorre que, ao analisar a distribuição temporal dos acórdãos em conjunto com a seriação em matéria fática, percebe-se que até o ano de 2017, todos os julgados apreciados pelo Tribunal Superior se voltavam ao direito de patentes. Somente a partir de 2017 (AgInt no AREsp 756.926/SP), o TRIPS passou a ser mencionado em julgados colegiados que se referem a outras matérias (*i.e.*: marcas e direitos de autor).

Outro relevante dado a respeito da análise do TRIPS pelo STJ é encontrado na distribuição dos órgãos julgadores e das relatorias na Corte Superior. A partir dessa análise, identificam-se as principais turmas e os principais magistrados que exerceram papel ativo na construção do entendimento do STJ a respeito do tema:

GRÁFICO 2:
Distribuição dos julgados do STJ sobre o Acordo TRIPS por órgão julgador



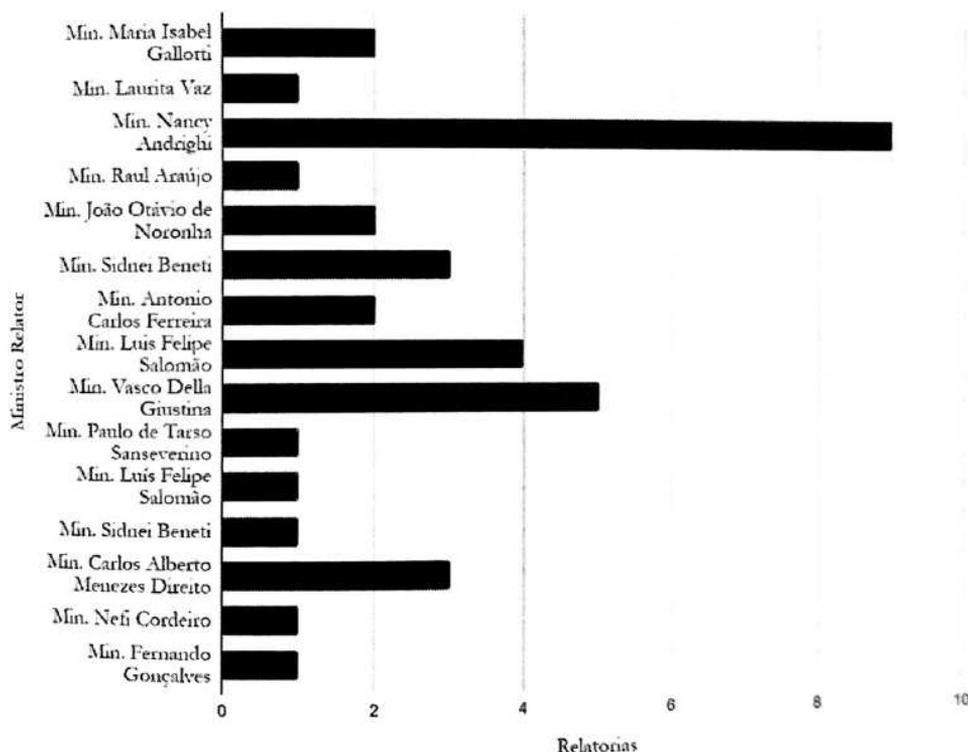
Fonte: gráfico elaborado pelos autores (2023).

²⁷ A esse respeito, pode-se citar o REsp 960.728/RJ (julgado em 17 de março de 2009), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, que, conforme será discutido em maior detalhe na seção posterior, foi de profunda influência na sedimentação da interpretação da Corte a respeito da aplicabilidade interna do Acordo TRIPS.

O Gráfico 2 revela o elevado grau de especialidade da Terceira Turma do STJ (cuja competência material recai, de maneira geral sobre matéria comercial e de direito privado²⁸) em relação ao tema, sendo responsável por mais de 56% de todos os julgados relativos ao Acordo TRIPS. Logo em seguida, vem a Quarta Turma, que divide a competência material atribuída à Terceira Turma. Posteriormente, 5 julgados são atribuídos à Segunda Seção, cuja composição engloba os magistrados da Terceira e Quarta turmas. Por fim, destacam-se 2 acórdãos advindos da Terceira Seção, cuja competência material recai sobre o direito penal²⁹. Trata-se dos Conflitos de Competência nº 168.775/DF e 150.629/SP, nos quais se discute a competência da Justiça Federal para apurar crime contra as marcas registradas (CC 168.775/DF) e contra os direitos autorais (CC 150.629/SP) cometidos por meio da internet.

Ciente da divisão temática dos julgados apreciados pelo Tribunal Superior, cabe analisar quais magistrados exerceram a relatoria de forma mais recorrente. Dessa maneira, o Gráfico 3 demonstra a distribuição de relatorias por ministro do Tribunal Superior.

GRÁFICO 3:
Distribuição dos julgados do STJ sobre o Acordo TRIPS por ministro relator



Fonte: gráfico elaborado pelos autores (2023).

Conforme se percebe, ao total, 13 ministros foram incumbidos de analisar os casos referentes ao Acordo TRIPS. Desse total, a mais recorrente relatora foi a Min.

²⁸ BRASIL, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

²⁹ *Ibid.*

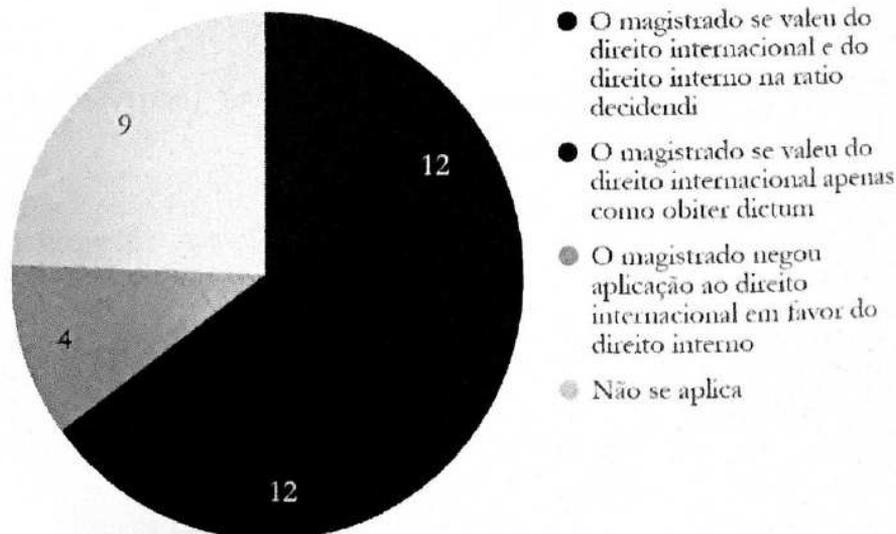
Nancy Andrighi (9 relatorias); seguida dos Ministros Vasco Della Giustina³⁰ (5 relatorias), Luís Felipe Salomão (4 relatorias), Sidnei Beneti, e Carlos Alberto Menezes Direito (3 relatorias cada). Os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Isabel Gallotti e João Otávio de Noronha tiveram, cada um, 2 relatorias. Todos os demais ministros exerceram a relatoria apenas uma vez.

A recorrência de relatorias da Min. Nancy Andrighi é particularmente notória, pois a magistrada foi incumbida de relatar alguns dos mais importantes julgados do STJ sobre o Acordo TRIPS - destacando-se, dentre eles, o REsp 960.728/RJ e o REsp 1.869.959/RJ.

Um último dado cuja amostragem é relevante para o presente estudo diz respeito a uma aferição mais refinada sobre os pronunciamentos do Tribunal Superior. Trata-se de uma tentativa de quantificar o prestígio dado à norma internacional presente no acórdão. Logicamente, tal empreitada é dotada de relevante grau de subjetividade do qual não é possível se desvencilhar completamente. Contudo, para nortear a amostragem realizada, foi feito o seguinte questionamento: “qual o valor imputado à norma internacional pela *ratio decidendi* do julgado em análise?”. Para que fosse dado o máximo de objetividade na resposta a essa pergunta, somente quatro respostas pré-determinadas seriam aceitas: (i) o magistrado se valeu do direito interno e do direito internacional na *ratio decidendi*; (ii) o magistrado se valeu do direito internacional apenas como *obiter dictum*; (iii) o magistrado negou aplicação ao direito internacional em favor do direito interno ou (iv) não se aplica. Os resultados auferidos são mostrados no gráfico abaixo:

GRÁFICO 4:

“Grau de prestígio” dado à norma internacional nos casos analisados



Fonte: gráfico elaborado pelos autores (2023).

³⁰ Importa notar que o Dr. Vasco Della Giustina exerceu a magistratura no STJ, durante os anos de 2009 a 2011, na condição de desembargador convocado do TJ-RS. Contudo, mesmo não tendo exercido em definitivo o cargo de Ministro, merece destaque a atuação do Des. Vasco Della Giustina na construção da jurisprudência do STJ sobre o tema, uma vez que foi um dos mais recorrentes relatores durante o tempo em que esteve alocado no Tribunal Superior.

Os resultados obtidos demonstram uma propensão à consideração dos ditames da norma internacional durante a fundamentação da *ratio decidendi*. Nesse sentido, mesmo quando não abordado diretamente pelo conteúdo decisório *per se*, não é raro ver ministros tecerem considerações, mesmo que *en passant*, a respeito do direito internacional aplicável ao caso. Contudo, não raras vezes foi rechaçada a aplicação da regra internacional em favor do direito interno. O racional empregado na resolução desses casos será discutido em maiores minúcias nas seções seguintes, sendo suficiente, por ora, pontuar a reflexão acerca do papel do direito internacional enquanto fonte do direito apta a formar o convencimento dos magistrados que compõem o Tribunal Superior sob análise.

DOS PRINCIPAIS TEMAS SUBMETIDOS AO STJ QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ACORDO TRIPS

Concluída a apresentação dos resultados quantitativos obtidos a partir da consulta realizada, necessário partir à análise qualitativa para que se possa extrair os pontos controvertidos sobre os quais o STJ foi mais frequentemente instado a se manifestar.

A análise trazida na seção anterior revelou uma clara recorrência quanto à matéria sobre o qual o STJ foi instado a se manifestar - sendo questionamentos acerca do direito patentário os mais frequentemente submetidos ao Tribunal Superior.

Nesse sentido, há de se dizer que os dispositivos questionados nos recursos apreciados pelo STJ refletem a prominência do direito patentário à construção jurisprudencial sobre o Acordo TRIPS. Aponta-se, como os dispositivos mais referidos durante as decisões colegiadas, os arts. 70 (*data de entrada em vigor*), 65 (*disposições transitórias*), 27 (*matéria patenteável*) e 33 (*termo de vigência do direito patentário*) do Acordo³¹.

A recorrência de questionamento acerca de tais artigos não é coincidência - como nota Schmidt³², o período compreendido imediatamente após a promulgação do Decreto 1.355/94 e a entrada em vigor da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) foi marcado por intensa discussão a respeito da data de entrada em vigor do Acordo.

Percebia-se, nessa ocasião, que a ampliação dos direitos conferidos aos depositantes e titulares de patentes atraíram o interesse desses agentes particulares que buscaram, quase que imediatamente, garantir condições mais favoráveis à proteção de seus inventos. É o que se extrai da problemática de diversos dos primeiros recursos especiais submetidos à apreciação do STJ (*e.g.*: REsp 291.499/RJ; REsp 661.536/RJ; REsp 652.172/RJ).

Nesse sentido, as primeiras demandas que chegavam à apreciação do Tribunal Superior versavam sobre: (i) a possibilidade de ampliação do prazo de proteção patentária de 15 anos³³ para 20 anos³⁴ contados a partir da data de depósito e (ii) a adequação das patentes conhecidas como "*pipeline*"³⁵ aos dispositivos do TRIPS.

³¹ Em ordem de recorrência, tem-se que os dispositivos mais mencionados são: (i) art. 70 - 12 acórdãos; (ii) art. 65 - 10 acórdãos; (iii) art. 27 - 9 acórdãos; (iv) art. 33 - 8 acórdãos; (v) art. 16 - 2 acórdãos e (vi) arts. 15, 28 e 61 - 1 acórdão.

³² SCHMIDT, Lélío Denicoli, *Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

³³ Vide art. 24 da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971 (antigo Código da Propriedade Industrial).

³⁴ Vide art. 33 do Acordo TRIPS.

³⁵ As patentes conhecidas como "*pipeline*" são aquelas regidas pelos ditames do art. 230 da LPI. Trata-se de um sistema pelo qual se buscou admitir "às pressas" a proteção de tecnologias cuja matéria não era considerada patenteável sob a égide da norma anterior (Lei nº 5.772/71).

A questão relativa ao aumento de prazo dizia respeito a uma questão eminentemente localizada no campo do direito intertemporal: tendo um depósito de patente sido efetuado sob a égide da Lei nº 5.772/71, poderia o depositante se beneficiar do prazo estendido previsto na *lex posterior* (Acordo TRIPS)?

Em um primeiro momento, percebia-se uma admissão de tal extensão pelas cortes *a quo*, tendo os primeiros recursos especiais submetidos ao STJ encontrado óbice em questões formais anteriores ao exame do mérito (REsp 291.499/RJ; REsp 423.240/RJ; REsp 661.536/RJ); e sido, portanto, mantida a decisão recorrida. Julgados posteriores (REsp 667.025/RJ) viriam a confirmar, no mérito, a tese de que o TRIPS, enquanto *lex posterior*, teria o condão de derrogar a norma anterior, dando ensejo, pois, à possibilidade de extensão do prazo patentário.

Contudo, após o julgamento do REsp 960.728/RJ (relatoria da Min. Nancy Andrighi), a posição do Tribunal Superior foi revista de modo a adotar interpretação diversa quanto à data de entrada em vigor do TRIPS para o Brasil. A esse respeito, cabe, inclusive, apontar trecho do voto da Min. Nancy Andrighi na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 667.025/RJ:

Em primeiro lugar, resalto que proferi voto na sessão da 3ª Turma de 24.06.2008, no Resp nº 960.728/RJ - cuja questão jurídica é absolutamente a mesma enfrentada nestes autos - propondo a revisão da posição do STJ consubstanciada neste processo e nos dois outros precedentes citados. Atualmente, o julgamento do Resp nº 960.728/RJ está aguardando pedido de vista do i. Min. Ari Pargendler. Não obstante, entendo ser inviável a concessão de amplos efeitos infringentes aos presentes embargos, conforme solicitado pelo INPI, porque estes não decorreriam diretamente - como efeito necessário - do reconhecimento de alguma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão anterior³⁶.

A questão das patentes “*pipeline*”, por sua vez, dizia respeito aos depósitos efetuados de acordo com as regras excepcionais do art. 230 da LPI. Em síntese, as patentes “*pipeline*” são aquelas patentes que, sob a égide da norma anterior, não seriam consideradas privilegiáveis como inventos³⁷. Para que se pudesse dar imediato resguardo a tais ativos intangíveis, foi elaborado um sistema pelo qual as patentes já depositadas no exterior poderiam ter uma via de depósito (*i.e.*: o *pipeline*) assegurado no Brasil desde que algumas condições fossem obedecidas³⁸.

³⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 667.025. Embargante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Embargado: Bayer Aktiengesellschaft. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 25 de novembro de 2008. *Diário da Justiça Eletrônico*. 19 de dezembro de 2008. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200400866186&dt_publicacao=19/12/2008>. Acesso em: 14 jun. 2023. p. 5-6.

³⁷ SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ALVES, Bruna Fernandes, OS MEDICAMENTOS E AS PATENTES PIPELINE: CONVERGÊNCIAS E DISTANCIAMENTOS ENTRE A ORDEM JURÍDICA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E AS PREVISÕES ESTRANGEIRAS, *Revista Direitos Humanos e Democracia*, v. 4, n. 8, p. 141-180, 2016.

³⁸ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 18 maio 2021. s/p. As aludidas condições para admissão de um pedido *pipeline* estão contidas no texto do art. 230 da LPI, no qual se lê: “Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu

No que diz respeito à relação entre o TRIPS e o *pipeline*, as discussões mais relevantes diziam respeito à adequação do rito para admissão do pedido *pipeline* (REsp 1.373.805/RJ; REsp 1.096.434/RJ) e à ampliação de prazo para patentes concedidas na modalidade *pipeline* (REsp 1.192.841/RJ; AgRg no REsp 1.131.808/RJ).

Nesse ponto, merece destaque o fato de que grande parte das demandas judiciais relativas aos novos contornos dados à proteção patentária pelo TRIPS advém de empresas da indústria farmacêutica - agentes de mercado que dependem da exclusividade decorrente da patente para a proteção aos investimentos realizados com pesquisa, desenvolvimento e inovação³⁹. Por essa razão, depreende-se o grande interesse em conseguir condições mais favoráveis para a proteção de seus ativos intangíveis no mercado brasileiro.

Ainda sobre a proteção patentária, a última discussão mais recorrentemente ocorrida no STJ, no que diz respeito ao Acordo TRIPS, trata de outra modalidade excepcional de patentes - essas conhecidas como "patentes *mailbox*"⁴⁰. Os depósitos ocorridos através do *mailbox* dizem respeito aos pedidos de patente das áreas química, farmacêutica e alimentícia depositados no Brasil entre os dias 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 (período de *vacatio legis* entre a promulgação do Decreto 1.355/94 e a vigência da LPI).

A existência das patentes *mailbox* é uma decorrência da norma contida no art. 70.8⁴¹ do TRIPS, pelo qual os Países-Membros se comprometem a oferecer meios para assegurar o depósito dos pedidos de patente referentes às áreas química e farmacêutica mesmo antes do decurso dos períodos de transição eventualmente aplicáveis.

A principal discussão, no que diz respeito às patentes *mailbox*, concerne, mais uma vez, a atribuição do correto termo de vigência para patentes à luz das disposições do TRIPS. Especificamente, questionava-se se deveria ser interpretado literalmente o disposto no art. 229, parágrafo único, da LPI ou se deveria haver uma interpretação de modo a incluir o prazo excepcional previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI⁴² às patentes *mailbox* ou apenas o prazo comum constante do *caput* do referido artigo.

Conquanto diversas questões de direito fossem levantadas nesses casos, a discussão jurídica a respeito do TRIPS diz respeito à pretensa violação do "princípio da

consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente".

³⁹ DIMASI, Joseph A; HANSEN, Ronald W; GRABOWSKI, Henry G, The price of innovation: new estimates of drug development costs, *Journal of Health Economics*, v. 22, n. 2, p. 151-185, 2003.

⁴⁰ Vide art. 229 e parágrafo único da LPI.

⁴¹ BRASIL, Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, p. 22. "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 Artigo 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 as 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 ARTIGO 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na Alínea (b) acima".

⁴² O parágrafo único do art. 41 da LPI, declarado inconstitucional pelo STF na ocasião da ADI 5529, oferecia um prazo mínimo de dez anos para a vigência patentária. Essa garantia mínima beneficiaria os titulares de patentes que passaram mais de dez anos no trâmite administrativo.

não-discriminação tecnológica⁴³ (vide art. 27.1). Nesse sentido, alegava-se que negar a aplicação do art. 40, parágrafo único, às patentes *mailbox* (que versam sobre matéria tecnológica previamente excluída de proteção pela lei brasileira) seria uma posição violadora ao Acordo TRIPS.

Tendo sido apresentadas as principais temáticas submetidas ao STJ no que diz respeito ao direito patentário, importa mencionar, também, algumas das outras demandas apreciadas pelo STJ sobre o Acordo TRIPS. Conforme mencionado na seção anterior, tem-se que a recorrência com a qual tais temas foram submetidos ao Tribunal Superior foi significativamente menor. Mesmo assim, é possível identificar a formação de alguns posicionamentos a esse respeito.

Quanto ao direito marcário, o STJ se pronunciou sobre os seguintes temas: (i) a compatibilidade do art. 125 ao art. 16.3 do TRIPS (marcas de alto renome)⁴⁴; (ii) o alcance da interpretação do *secondary meaning* de acordo com a norma do art. 15.1 do Acordo⁴⁵; (iii) a competência da Justiça Federal para julgar crime contra as marcas ocorrido por meio da internet⁴⁶. No que pese o AgInt no AREsp 756.296/SP tenha suscitado discussão sobre o art. 16.1 do Acordo TRIPS, o STJ não chegou a se manifestar sobre o dispositivo por estar ausente, no caso em discussão, o requisito do prequestionamento.

Por outro lado, nas duas únicas vezes que o STJ citou o TRIPS em julgados que versavam sobre direito de autor, em um deles (REsp 1.849.320/SP) a norma internacional foi tratada apenas como *obiter dictum* apto a contextualizar a interpretação da norma interna, enquanto no outro caso (CC 150.629/SP) a Terceira Seção considerou dispositivos do TRIPS para declarar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar casos que tratam de fornecimento ilícito de sinal de televisão por assinatura.

DA CONSTRUÇÃO DE UMA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TRIPS - AS TESES SEDIMENTADAS

Após serem apresentadas as problemáticas jurídicas trazidas ao STJ, cabe, nesta seção, analisar os posicionamentos firmados pelo tribunal superior ao longo de quase três décadas desde a assinatura do Acordo TRIPS.

Em se tratando de uma análise quanto aos “posicionamentos firmados” pelo Tribunal Superior, é importante iniciar tal análise pelos precedentes que são efetivamente tidos como “vinculantes” segundo a norma do art. 927 do Código de Processo Civil⁴⁷.

⁴³ Rememora-se que a vedação ao tratamento discriminatório visa fazer com que sejam harmonizados critérios singulares de patenteabilidade, removendo a possibilidade de Estados negarem a patenteabilidade a determinados setores como um elemento de política pública estatal.

⁴⁴ Vide acórdão de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino proferido pela Terceira Turma em 2021 por ocasião do julgamento do REsp 1.787.676/RJ (caso *Hanfer Calçados v. BRF Foods*).

⁴⁵ Vide acórdão de relatoria da Min. Nancy Andrighi proferido pela Terceira Turma em 2019 por ocasião do julgamento do REsp 1.773.244/RJ (caso *American Airlines v. America Air*).

⁴⁶ Vide acórdão de relatoria da Min. Laurita Vaz proferido pela Terceira Seção em 2020 por ocasião do julgamento do CC 168.775/DF.

⁴⁷ BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm>. Acesso em: 18 maio 2021. s/p. Nesse sentido, importa rememorar as situações nas quais o legislador processual entendeu necessário privilegiar a construção, mesmo que contida, de um sistema brasileiro de precedentes vinculantes: “Art. 927. Os julzes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em

Para a presente análise, os casos que atendem a tal parâmetro são os acórdãos exarados por ocasião do REsp 1.869.959/RJ (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR - sobre o Tema Repetitivo nº 1.065) e do REsp 1.610.728/RS (Incidente de Assunção de Competência - IAC - sobre o tema IAC nº 4).

Inicialmente, importa tratar do IRDR decidido no REsp 1.869.959/RJ. No ano de 2022, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento pela negativa de aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes mailbox. Esse resultado foi firmado em um julgamento decidido por cinco votos a três, no qual a relatora designada, Min. Isabel Gallotti, foi vencida pelo posicionamento divergente preconizado pela Min. Nancy Andrighi.

As razões exaradas no voto vencedor privilegiam uma leitura restritiva das normas contidas no Acordo TRIPS segundo o qual o princípio da “não-discriminação tecnológica” seria adstrito à matéria contida no art. 27, ou seja, aos critérios de patenteabilidade. Nota-se, também, que a argumentação da Min. Nancy Andrighi se ampara, por diversas vezes, no teor dos votos proferidos no julgamento da ADI 5529 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Dessa maneira, as considerações tecidas pelo voto vencedor acerca da interpretação do Acordo TRIPS findaram por estar, necessariamente, vinculadas às declarações dos ministros do STF na ocasião do julgamento da aludida ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse sentido, a resolução dada à contenda, nos termos do voto da Min. Nancy Andrighi acolhido pela Segunda Seção do STJ, foi a simples aplicação dos clássicos critérios para solucionar dicotomias normativas, quais sejam: o princípio *lex posterior derogat priori* e o princípio *lex specialis derogat legi generali*. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior, a LPI estabelece um sistema excepcional e transitório (*i.e.*: sistema “mailbox”) distinto das patentes comuns descritas no art. 6º e seguintes - o que atrai sua aplicação ao caso concreto. Ademais, sendo a LPI norma posterior ao Decreto nº 1.355, conquanto o TRIPS seja uma norma de direito internacional público, a Segunda Seção entendeu ser necessário prestigiar a aplicação da lei posterior em desfavor dos ditames da norma anterior (vide, também, o acórdão no REsp 1.840.910/RJ).

Em outra senda, o voto vencido, proferido pela Min. Isabel Gallotti, tomou em consideração um contexto mais amplo que buscou harmonizar a inteligência do art. 229 da LPI com os objetivos buscados pelo art. 27.1 do TRIPS. Para ilustrar essa análise, importa colacionar trecho do referido voto vencido:

Por todos esses motivos, considero que a interpretação adotada pelo INPI ao longo de 16 anos, durante a concessão de 240 patentes mailbox, é acertada, e a mais compatível com o texto da LPI e do Acordo TRIPS, que buscou assegurar efetiva - e não apenas formal - proteção às patentes em todas as áreas tecnológicas. Assim, entendo que seria mesmo aplicável às patentes mailbox o prazo mínimo de vigência de 10 anos a partir de sua concessão previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI⁴⁸.

incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção). Recurso Especial nº 1.869.959. Recorrente: The Provost Fellows and Scholars of The Holy Undivided Trinity of Queen Elizabeth Near Dublin. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Relatora: Min. Nancy Andrighi, 27 de abril de 2022. *Diário da Justiça Ele-*

No que pese a aludida interpretação teleológica do voto vencido ter conduzido à conclusão de que as patentes “*mailbox*” também são regidas pelo mesmo regime jurídico que as demais patentes, merecendo, portanto, a proteção ora conferida pelo parágrafo único do art. 40, importa enfatizar que não há, no voto da Min. Isabel Gallotti, violação ao preceito vinculante estabelecido na decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. Na verdade, o voto vencido é cuidadoso para explicitar que apenas produziria efeitos que alcancem as patentes atingidas pela modulação dos efeitos da decisão na ADI 5529, tal como estabelecido pelo acórdão da referida ação do controle concentrado.

O outro precedente vinculante, referente ao Tema IAC nº 4, foi proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.610.728/RS e trata da interseção entre o direito de patentes e o direito de cultivares. No caso em tela, a Segunda Seção firmou entendimento, por decisão unânime, nos termos do voto da Min. Nancy Andrighi.

Nesse caso, o direito posto em discussão dizia respeito ao que se conhece como “*salva de sementes*” – a prática de guardar parte das sementes de uma safra para replantio com vistas à próxima safra. Essa prática recai sobre o que se conhece como “*privilégio do agricultor*”⁴⁹, uma ressalva legal aos direitos de propriedade intelectual detidos por melhoristas que recebem exclusividade sobre novas variedades de plantas. Nota-se, todavia, que esse “*privilégio*” recai apenas sobre o direito de exclusiva atribuído aos melhoristas pelas novas variedades de plantas por eles obtidas (*i.e.*: direito de cultivares).

No caso concreto, a discussão recai sobre uma variedade de soja transgênica objeto de melhoramento genético para ser resistente ao herbicida glifosato. Por ser uma variedade de soja dotada de melhorias genéticas que atende aos requisitos da Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção aos Cultivares – LPC), e que, concomitantemente, adota processos patenteáveis (art. 8º da LPI), é certo que diferentes aspectos de um mesmo objeto podem fazer jus a diferentes espécies de proteção à propriedade intelectual.

Foi exatamente essa distinção conceitual que norteou o voto da Min. Nancy Andrighi no caso em questão. No entender da Ministra, a aplicação “*por analogia*” de uma norma relativa aos cultivares para também alcançar regras atinentes ao regime patentário não seria compatível com o ordenamento jurídico interno, pois aplicaria a LPC em detrimento de matéria sobre a qual versa a LPI. Tal aplicação seria, também, incompatível com o TRIPS, pois traria relevante diminuição do escopo de proteção determinado no art. 28 do Acordo⁵⁰, fazendo com que o Brasil frustrasse compromissos assumidos internacionalmente.

Apresentados os precedentes tidos como “*vinculantes*”, cabe discorrer sobre os demais julgados influentes exarados pelo Tribunal Superior sobre o Acordo TRIPS. Conforme já exposto na seção anterior, o STJ foi instado, na grande maioria das vezes, a se manifestar sobre questões atinentes ao direito patentário. O conteúdo jurídico

trônico. 11 de maio de 2022. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202000806777&dt_publicacao=11/05/2022>. Acesso em: 30 maio 2023. p. 48-49.

⁴⁹ NETNOU-NKOANA, Noluthando C. *et al*, Understanding of the farmers' privilege concept by smallholder farmers in South Africa, *South African Journal of Science*, v. 111, n. 1-2, p. 01-05, 2015.

⁵⁰ *In casu*, a restrição de escopo se daria no momento em que seria aplicada ao direito de patentes, uma nova situação excepcional na qual seria permitida a utilização de um processo patenteado ou de um produto obtido diretamente por um processo patenteado – em violação do disposto no art. 28 do TRIPS.

suscitado nessas demandas versava, na grande maioria dos casos, sobre dois temas: (i) a entrada em vigor do Acordo TRIPS e (ii) sua aplicabilidade imediata.

Quanto ao primeiro ponto, a discussão é cingida às controvérsias a respeito das disposições transitórias do TRIPS - as faculdades para adequação da norma interna aos padrões exigidos pelo Acordo. Conforme se depreende da leitura do art. 65 do Acordo, o TRIPS ofereceu um sistema transitório para diversos países em desenvolvimento que poderiam se valer de um prazo total de 10 anos (1 ano + 4 anos + 5 anos)⁵¹ para incorporar os padrões trazidos aos seus ordenamentos internos. Sendo tais disposições transitórias expressamente contidas no texto do TRIPS, alguns países (e.g.: Índia) fizeram uso de todo o período de transição oferecido⁵², enquanto a posição brasileira foi muito menos clara.

Nota-se, na verdade, que o Brasil nunca fez uma opção clara e assertiva acerca de sua adoção dos prazos diferidos constantes do art. 65. Em sentido oposto, o texto do Decreto nº 1.355/94 é expresso ao afirmar que "[e]ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário"⁵³. Cumpre ressaltar, a esse respeito, que, conforme nota Labrunie⁵⁴, houve proposta do Senador Antônio Mariz para adotar expressamente os prazos de transição estabelecidos pelo art. 65, tendo, tal proposta, restado rejeitada pelo Congresso Nacional.

Ciente disso, e na ausência de uma resposta específica quanto aos prazos de transição do art. 65, a pergunta que divide opiniões acadêmicas é: "seriam os dispositivos de transição uma mera faculdade ou um direito dos Estados-Membro?". A resposta a esse questionamento está longe de ser unânime. A título exemplificativo, faz-se alusão à doutrina de Leonardos⁵⁵ e Araújo⁵⁶ para sustentar o posicionamento de que o Brasil escolheu não fazer uso da faculdade prevista no art. 65 do TRIPS, enquanto a literatura de Barbosa⁵⁷ e Basso⁵⁸ sustenta que o Brasil exerceu o direito de se valer do prazo diferido de aplicação do Acordo. Ademais, para além das correntes citadas, importa dar destaque ao posicionamento misto de Schmidt⁵⁹, pelo qual se sustenta que as normas completas e claras do Acordo eram aplicáveis da data constante do Decreto nº 1.355/94 (1º de janeiro de 1995), enquanto as regras que demandam complementação foram, em

⁵¹ O art. 65.1 traz uma regra geral de *vacatio legis* pela qual nenhum membro está obrigado a implementar as disposições do TRIPS dentro de um ano após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. O art. 65.2 estabelece uma opção adicional de extensão aos países em desenvolvimento que podem postergar o prazo definido no art. 65.1 por um termo adicional de 4 anos. Por fim, o art. 65.4 firma uma última possibilidade de extensão adicional, pela qual os países que não protegiam determinados setores tecnológicos na data geral de aplicação do TRIPS poderiam se valer de um prazo adicional de 5 anos para adequar suas normas referentes especificamente à proteção patentária aos ditames do Acordo.

⁵² SCHMIDT, Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos.

⁵³ BRASIL, Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, s/p.

⁵⁴ LABRUNIE, Jacques, Ainda os Prazos de Vigência das Patentes - TRIPS e a Nova Lei de Propriedade Industrial, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 36, n. 1, p. 31-37, 1998.

⁵⁵ LEONARDOS, Gustavo Starling, A Data de Aplicação no Brasil do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 17, n. 1, p. 6-12, 1995.

⁵⁶ ARAÚJO, Nadia de, A Internalização dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPS, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 62, n. 1, p. 3-14, 2003.

⁵⁷ BARBOSA, Denis Borges, *Propriedade Intelectual: a Aplicação do Acordo TRIPS*, 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

⁵⁸ BASSO, A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual.

⁵⁹ SCHMIDT, Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos.

sua maioria, implementadas no ordenamento pátrio com a entrada em vigor da LPI (15 de maio de 1997).

Nota-se que o STJ, na ocasião do julgamento do REsp 960.728/RJ, findou por acolher uma interpretação mista quanto às disposições transitórias. O acórdão, de relatoria da Min. Nancy Andriighi, entende que a norma do art. 65.2 cria um direito subjetivo aos Estados-Membros para que possam se valer do prazo diferido, enquanto o art. 65.4, por ser estritamente aplicável aos direitos patentários e conter a expressão “*poderá adiar*”, denota o exercício de uma faculdade pelo Estado.

Pautada nessas razões, a Terceira Turma entendeu que o Brasil, fazendo uso de seu direito enquanto país em desenvolvimento, somente estaria obrigado a aplicar as diretrizes do TRIPS a partir do quinto ano (cálculo de 1 ano [art. 65.1] + 4 anos [art. 65.2]) após a data de entrada em vigor do Decreto 1.355/94. Dessa forma, o STJ firmou entendimento no sentido de que o TRIPS passou a ser aplicável na data de 1º de janeiro de 2000.

Já no que diz respeito ao segundo ponto destacado, a discussão posta recai sobre o efeito direto do TRIPS e a possibilidade de o Acordo gerar obrigações aos súditos, não somente aos Estados. Nesse ponto, novamente se percebe uma pronunciada dicotomia entre duas correntes doutrinárias, quais sejam: (i) a corrente da eficácia limitada e (ii) a corrente do efeito direto.

A teoria preconizada pelos defensores da eficácia limitada se pauta, em relevante medida, na classificação dos tratados quanto à sua natureza jurídica, seja como “tratado-contrato” ou “lei uniforme”. Como nota Mazzuoli⁶⁰, enquanto as “leis uniformes” seriam marcadas pela convergência da vontade comum dos Estados para criar uma norma de direito internacional objetiva, de semelhante conteúdo; os “tratados-contrato” seriam instrumentos de direito internacional que mais se assemelham aos contratos do direito interno – marcados por interesses divergentes dos Estados que criam estipulações recíprocas de prestações e contraprestações.

Dessa forma, a corrente da eficácia limitada vê o TRIPS como um tratado-contrato, firmado pelos Estados-Membros da OMC para que criem obrigações entre si – não gerando direitos para os súditos. Esse posicionamento reflete a argumentação trazida pela doutrina de Barbosa⁶¹ e Basso⁶². Nota-se, também, que o racional preconizado pela teoria da eficácia limitada em muito se assemelha ao dualismo radical, pois se pauta na existência e na aplicação de duas distintas ordens jurídicas, uma estritamente internacional e uma estritamente interna⁶³.

Em relevante contraste, a corrente que defende a aplicação imediata do TRIPS se pauta na reiterada posição brasileira pela adoção da teoria do dualismo moderado que, embora exija a “recepção” da norma internacional pelo ordenamento interno através de rito complexo, não chega ao posicionamento extremo de exigir a fórmula legislativa para que o tratado passe a vigorar no país⁶⁴.

⁶⁰ MAZZUOLI, Valério de Oliveira, *Curso de Direito Internacional Público*, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

⁶¹ BARBOSA, *Propriedade Intelectual: a Aplicação do Acordo TRIPS*, p. 119. “[O] TRIPS, não sendo uma lei uniforme, obriga aos Estados e não cria direitos para as partes privadas”.

⁶² BASSO, A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual, p. 295. “Os ‘tratados-contrato’ geram obrigação internacional de conduta na ordem internacional e não na ordem interna dos Estados partes, que só pode ser exigida pelo outro ou outros Estados partes do tratado. Quem não é parte não pode exigir o seu cumprimento, tal qual acontece com os contratos, no direito civil das obrigações”.

⁶³ SCHMIDT, *Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*, p. 59.

⁶⁴ MAZZUOLI, *Curso de Direito Internacional Público*, p. 105–106.

A aplicabilidade imediata, defendida por Araújo⁶⁵, Carminatti⁶⁶ e Schmidt⁶⁷, põe menos ênfase na classificação do tratado quanto à sua natureza jurídica e prefere direcionar a discussão ao patamar alocado aos tratados como fontes do direito no ordenamento interno, qual seja o de leis ordinárias. A esse respeito, Araújo⁶⁸ tece, inclusive, críticas quanto ao próprio conceito de “tratado-contrato”, pois, ao fim e ao cabo, todos os instrumentos internacionais são norteados pela noção de *pacta sunt servanda* – crítica também percebida na doutrina de Mazzuoli⁶⁹.

Isso posto, o posicionamento mais sedimentado do STJ reflete o entendimento exarado por ocasião do REsp 960.728/RJ. O acórdão em questão, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, acolhe veementemente a teoria da eficácia limitada, traçando um claro paralelo entre as espécies de tratados destinados a criar obrigações aos súditos e os tratados que criam obrigações tão somente entre os contratantes⁷⁰. Nessa senda, o acórdão é igualmente enfático ao afirmar que, por decorrência lógica da percebida natureza jurídica do TRIPS enquanto um “tratado-contrato”, não poderiam os particulares suscitar as disposições do Acordo como fundamento para pleitear um direito.

Contudo, é necessário destacar uma certa inconsistência no posicionamento do STJ em razão da matéria. Corroborando com a dificuldade em estabelecer uma classificação assertiva quanto aos “tratados-contrato” e “tratados-normativos”, importa notar que o próprio Tribunal Superior, no âmbito do direito tributário, prestigiou a aplicação exclusiva de tratados-contrato no ordenamento interno, tendo, com o passar do tempo, superado esse entendimento para abarcar todos os tratados – independentemente de sua classificação quanto à natureza jurídica⁷¹.

⁶⁵ ARAÚJO, A Internalização dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPS.

⁶⁶ CARMINATTI, Antonella, A Aplicação do TRIPS na Ordem Jurídica Interna, *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 17, n. 1, p. 13–17, 1995.

⁶⁷ SCHMIDT, Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos.

⁶⁸ ARAÚJO, A Internalização dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPS, p. 8. “Há, no entanto, os que entendem, como Jacob Dolinger, ser esta uma manifestação de tratado-contrato. Todavia, discordamos desse entendimento, pois em verdade todos os tratados são informados pela máxima *pacta sunt servanda*. O próprio autor admite a dificuldade de distinguir entre os tratados-contrato e os normativos, sendo necessário, para sua classificação, verificar-se a preponderância de uma ou outra característica”.

⁶⁹ MAZZUOLI, Curso de Direito Internacional Público, p. 283–284. “Muitos autores apresentam objeções a essa classificação da natureza jurídica dos acordos internacionais, que ora nos ocupa, sob a alegação de que todo tratado, por mais contratual que seja, tem sempre elementos normativos. De fato, mesmo nos tratados-contrato existem várias elementos normatizadores [...]. Outros internacionalistas ainda entendem que essa classificação deve ser abandonada, não somente pela razão acima apontada, como também porque ela não tem ‘alcance jurídico’, uma vez que inexistente no Direito Internacional Público hierarquia entre os tratados-lei e os tratados-contrato. Em verdade, todo e qualquer tratado internacional prevalece sobre a lei interna e não pode por esta ser revogado, sob pena de responsabilização do Estado no âmbito internacional. No direito convencional positivo, tanto os tratados-lei como os tratados-contrato têm o mesmo valor jurídico, sem diferença hierárquica entre eles”.

⁷⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). Recurso Especial nº 960.728/RJ. Recorrente: E. I. Du Pont de Nemours and Company. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Relatora: Min. Nancy Andrighi, 17 de março de 2009. *Diário da Justiça Eletrônico*. 15 de abril de 2009. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200701343888&dt_publicacao=15/04/2009>. Acesso em: 14 jun. 2023. p. 8. “Há, portanto, tratados que estabelecem arcabouços normativos completos sobre determinada matéria e estão, dessa forma, aptos a fornecerem disciplina jurídica aplicável às relações jurídicas entre particulares, podendo-se atribuir às suas normas a qualidade de ‘auto-executivas’; outros, porém, se limitam a estipular obrigações que só podem ser exigidas dos próprios Estados que a ele aderem, apesar de sua essência se referir a questões de direito privado, porque, na verdade, o âmbito desses tratados é o de fornecer balizas para a adequação legislativa interna de cada país”.

⁷¹ MORAIS, Isabelle Cristine; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda, O Primado do Direito Internacional no Direito Tributário Brasileiro: uma análise da matéria de dupla tributação internacional na jurisprudência do STJ, in: *Direito Internacional em Expansão*, 1. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2022, v. XXII, p. 58–79.

Um exemplo particularmente cogente é o reiterado entendimento firmado pelo STJ sobre o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (*General Agreement on Tariffs and Trade* - GATT). Tomando como base o critério classificatório da "natureza jurídica", tem-se que o GATT, tal como o TRIPS, é um "tratado-contrato"⁷², eis que é um instrumento internacional que firma normas mínimas para os Estados, que continuam a ter margem para implementar normatizações específicas dentro das diretrizes gerais pactuadas por tratado. Mesmo ciente de tal natureza jurídica, o STJ não só firmou reiterado entendimento pela aplicabilidade direta do GATT, como editou súmulas⁷³⁻⁷⁴ para assegurar a aplicação do GATT em determinados contextos.

CONCLUSÕES

O Acordo TRIPS, em essência, é um acordo internacional para a harmonização das legislações nacionais que versam sobre a proteção à propriedade intelectual e, nesse sentido, é pouco inovador - eis que diversos outros tratados passados já se propunham aos mesmos fins. Contudo, algumas características específicas tornam o TRIPS especialmente notório, quais sejam: (i) o amplo escopo de matérias tuteladas, versando sobre propriedade industrial, direito autoral, cultivares, topografias de circuito integrados e demais modos de proteção *sui generis* aos ativos intangíveis; (ii) o alcance inédito de suas normas, conformando a proteção à propriedade intelectual até mesmo em matérias sensíveis à política tecnológica de diversos Estados e (iii) a conexão definitiva entre os temas atinentes à propriedade intelectual e o comércio internacional no âmbito da OMC.

Dessa maneira, é cediço que o Acordo TRIPS é o instrumento internacional responsável por moldar os sistemas de proteção aos ativos intangíveis em cada um dos Estados que fazem parte da OMC. No que pese tal influência ser inegável, incumbe ao Judiciário nacional a responsabilidade de definir e sedimentar a interpretação da norma internacional para o ordenamento interno.

Por meio do presente estudo, buscou-se realizar uma análise quantitativa-qualitativa quanto aos pronunciamentos colegiados exarados pelo STJ durante quase três décadas desde a finalização do TRIPS. A partir da investigação ora executada foi possível extrair as seguintes conclusões:

(1) O direito patentário é, por larga margem, o maior campo de discussão quanto à aplicação do TRIPS no ordenamento interno. Como demonstrado, tal distribuição não é fruto de mera coincidência, pois o Brasil precisou realizar relevantes adaptações ao seu sistema patentário para entrar em conformidade com o Acordo TRIPS. A ampliação dos direitos conferidos aos titulares causou relevante movimentação por parte dos detentores de patentes no Judiciário buscando reivindicar para si as condições mais favoráveis advindas do Acordo.

⁷² SCHMIDT, Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos.

⁷³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 20. A mercadoria importada de País signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [1990]. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/5202/5327>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

⁷⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 71. O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICMS. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [1992]. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/5273/5398>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

(2) A marcante atuação da Terceira Turma e, em especial, da Min. Nancy Andri-ghi, merece especial destaque. Nota-se, inclusive, que a referida Ministra foi responsável pela relatoria dos três mais influentes precedentes do Tribunal Superior em matéria de TRIPS, quais sejam: (i) o REsp 1.869.959/RJ (Tema Repetitivo nº 1.065); (ii) o REsp 1.610.728/RS (Tema IAC nº 4) e (iii) o REsp 960.728/RJ.

(3) Nota-se que o STJ comumente suscita o Acordo TRIPS em seu racional decisório. Essa inclinação a suscitar o Acordo no racional decisório é percebida mesmo que a menção ocorra a título informativo ou ilustrativo durante a construção do racional, sem que seja necessariamente central à *ratio decidendi*.

(4) No que pese o legislador nacional ou a diplomacia brasileira não tenham realizado menção explícita à opção do País pelos prazos transitórios contidos no art. 65 do Acordo, o STJ sedimentou, em 2009 (REsp 960.728/RJ), a tese de que a dilação quinquenal (art. 65.1 + art. 65.2) constitui um direito dos países em desenvolvimento, não sendo necessário optar explicitamente por fazer uso do prazo transitório para que se faça jus à utilização do termo diferido.

(5) Houve uma notável mudança de posicionamento do STJ quanto aos efeitos diretos do TRIPS. Até 2009, a tendência da Corte era a de admitir que o TRIPS, tal como o GATT, uma vez internalizado, seria aplicável às relações privadas⁷⁵. Contudo, por ocasião do REsp 960.728/RJ, a tese que defende a aplicação da teoria da eficácia limitada ao Acordo TRIPS foi sedimentada na jurisprudência do Tribunal Superior.

(6) Até o presente momento, o STJ manteve-se firme quanto à aplicação da teoria da eficácia limitada ao Acordo, interpretando a norma do TRIPS como atinente apenas aos Estados, não criando direitos ou obrigações aos particulares. Dessa maneira, as considerações de Mussalem⁷⁶, em seu estudo no qual observa o posicionamento do STJ sobre tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual, permanece atual e reflete o posicionamento do Tribunal Superior. Contudo, posicionamentos como o exarado pela Min. Isabel Gallotti por ocasião do voto vencido no REsp 1.869.959/RJ podem ser um indicativo, mesmo que singelo, de uma corrente incipiente que preconiza uma maior influência do TRIPS no ordenamento interno.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Nadia de. A Internalização dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPS. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 62, n. 1, p. 3-14, 2003.
- BARBOSA, Claudio. *Propriedade Intelectual. Introdução à Propriedade Intelectual Como Informação*. 1ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual: a Aplicação do Acordo TRIPS*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. *Revista de Informação Legislativa*, v. 41, n. 162, p. 287-309, 2004.
- BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 31
- ⁷⁵ Vide, por exemplo: (i) REsp 423.240/RJ; (ii) REsp 291.499/RJ; (iii) REsp 661.536/RJ.
- ⁷⁶ MUSSALEM, O Superior Tribunal de Justiça e o Impacto em suas Decisões de Convenções e Acordos Internacionais em Matéria de Propriedade Intelectual.

dez. 1994. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 667.025. Embargante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Embargado: Bayer Aktiengesellschaft. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 25 de novembro de 2008. *Diário da Justiça Eletrônico*. 19 de dezembro de 2008. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200400866186&dt_publicacao=19/12/2008>. Acesso em: 14 jun. 2023.

BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 31 dez. 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm>. Acesso em: 21 set. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 18 maio 2021.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em: 18 maio 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção). Recurso Especial nº 1.869.959. Recorrente: The Provost Fellows and Scholars of The Holy Undivided Trinity of Queen Elizabeth Near Dublin. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Relatora: Min. Nancy Andrighi, 27 de abril de 2022. *Diário da Justiça Eletrônico*. 11 de maio de 2022. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202000806777&dt_publicacao=11/05/2022>. Acesso em: 30 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). Recurso Especial nº 960.728/RJ. Recorrente: E. I. Du Pont de Nemours and Company. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Relatora: Min. Nancy Andrighi, 17 de março de 2009. *Diário da Justiça Eletrônico*. 15 de abril de 2009. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200701343888&dt_publicacao=15/04/2009>. Acesso em: 14 jun. 2023.

BRASIL. Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/publicacao-institucional/index.php/Regimento/article/view/214>>. Acesso em: 30 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 20. A mercadoria importada de País signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [1990]. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/publicacao-institucional/index.php/sumstj/article/download/5202/5327>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 71. O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICMS. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [1992]. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/publicacao-institucional/index.php/sumstj/article/download/5273/5398>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

CARMINATTI, Antonella. A Aplicação do TRIPS na Ordem Jurídica Interna. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 17, n. 1, p. 13-17, 1995.

DE AZEVEDO TINOCO, Jorge Enrique. Reformulando Promessas: das Teorias e Objetivos dos Sistemas de Propriedade Intelectual. *Revista FIDES*, v. 12, n. 1, p. 908-926, 2021.

DIMASI, Joseph A; HANSEN, Ronald W; GRABOWSKI, Henry G. The price of innovation: new estimates of drug development costs. *Journal of Health Economics*, v. 22, n. 2, p. 151-185, 2003.

GALVEZ-BEHAR, Gabriel. The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property. In: GOODAY, Graeme; WILF, Steven (Orgs.). *Patent Cultures: Diversity and Harmonization in Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p. 38-68. (Cambridge Intellectual Property and Information Law). Disponível em: <<https://www.cambridge.org/core/books/patent-cultures/1883-paris-convention-and-the-impossible-unification-of-industrial-property/88229782BE290FDC3C206080B2731455>>. Acesso em: 8 set. 2022.

HORGAN, J. Kevin; HICKS, Laurinda Lopes. A Lei de Patentes, Marcas Registradas e Direitos Autorais nos Estados Unidos Após a Rodada Uruguai. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 17, n. 1, p. 18-22, 1995.

KENNEDY, Kevin. The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach? *The International Lawyer*, v. 40, n. 3, p. 683-700, 2006.

KIRAN, Ravi; MISHRA, Sunita. Research and Development, Exports and Patenting in the Indian Pharmaceutical Industry: a Post TRIPS Analysis. *Eurasian Journal of Business and Economics*, v. 4, n. 7, p. 53-67, 2011.

- LABRUNIE, Jacques. Ainda os Prazos de Vigência das Patentes - TRIPS e a Nova Lei de Propriedade Industrial. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 36, n. 1, p. 31-37, 1998.
- LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. Resultados da Rodada Uruguaí: uma tentativa de síntese. *Estudos Avançados*, v. 9, n. 23, p. 247-260, 1995.
- LEONARDOS, Gustavo Starling. A Data de Aplicação no Brasil do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, v. 17, n. 1, p. 6-12, 1995.
- MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- MORAIS, Isabelle Cristine; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. O Primado do Direito Internacional no Direito Tributário Brasileiro: uma análise da matéria de dupla tributação internacional na jurisprudência do STJ. *In: Direito Internacional em Expansão*. 1. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2022, v. XXII, p. 58-79.
- MUSSALEM, Waleska Bertolini Vieira. O Superior Tribunal de Justiça e o Impacto em suas Decisões de Convenções e Acordos Internacionais em Matéria de Propriedade Intelectual. *Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência*, v. 1, n. 1, p. 143-158, 2015.
- NETNOU-NKOANA, Noluthando C.; JAFTHA, Julian B.; DIBILOANE, Mabjang A.; *et al.* Understanding of the farmers' privilege concept by smallholder farmers in South Africa. *South African Journal of Science*, v. 111, n. 1-2, p. 01-05, 2015.
- OWADA, Hisashi. International Economic Law in an Age of Globalization. *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*, v. 103, p. 1083-1115, 2017.
- PENROSE, Edith Tilton. *The economics of the international patent system*. Westport, Conn: Greenwood Press, 1973.
- REICHMAN, Jerome. The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation With the Developing Countries? *Case Western Reserve Journal of International Law*, v. 32, p. 441-470, 2000.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.
- SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ALVES, Bruna Fernandes. OS MEDICAMENTOS E AS PATENTES PIPELINE: CONVERGÊNCIAS E DISTANCIAMENTOS ENTRE A ORDEM JURÍDICA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E AS PREVISÕES ESTRANGEIRAS. *Revista Direitos Humanos e Democracia*, v. 4, n. 8, p. 141-180, 2016.
- T HOEN, Ellen F. M. *The global politics of pharmaceutical monopoly power: drug patents, access, innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and public health*. Diemen: AMB, 2009. Disponível em: <https://msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/ACCESS_book_GlobalPolitics_tHoen_ENG_2009.pdf>. Acesso em: 1 maio 2021.
- TOYE, Richard. Developing Multilateralism: The Havana Charter and the Fight for the International Trade Organization, 1947-1948. *The International History Review*, v. 25, n. 2, p. 282-305, 2003.
- WTO. *WTO members agree to extend TRIPS transition period for LDCs until 1 July 2034*. World Trade Organization. Disponível em: <https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/trip_30jun21_e.htm>. Acesso em: 9 jun. 2023.