

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 21 de maio de 2019 às 07h48*  
*Seleção de Notícias*

## O Globo | BR

Marco regulatório | Anvisa

|   |          |
|---|----------|
| <b>STF julga liberação de remédios sem registro por meio judicial .....</b> | <b>3</b> |
|---|----------|

SOCIEDADE | CAROLINA BRÍGIDO | ANDRÉ DE SOUZA

## Folha de S. Paulo | BR

Direitos Autorais

|  |          |
|--|----------|
| <b>EUA adiam sanções contra Huawei após Google anunciar cortes em apps .....</b> | <b>5</b> |
|--|----------|

MERCADO

## R7 | BR

20 de maio de 2019 | Pirataria

|   |          |
|---|----------|
| <b>Contrabando movimentou R\$ 850 bilhões por ano na América Latina .....</b> | <b>7</b> |
|---|----------|

EDUARDO MARINI | DO R7

## Monitor Mercantil Digital online | RJ

20 de maio de 2019 | Propriedade Intelectual

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Cadastro positivo fere a Lei de Proteção de Dados? .....</b> | <b>10</b> |
|---|-----------|

## Migalhas | BR

20 de maio de 2019 | Marco regulatório | INPI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A propriedade intelectual nos 30 anos de STJ .....</b> | <b>12</b> |
|---|-----------|

PIERRE MOREAU

# STF julga liberação de remédios sem registro por meio judicial

SOCIEDADE



*Lentidão. Segundo a defensoria, o prazo médio de registro de medicamentos no Brasil vai de 490 a 1.286 dias*

Defensoria Pública propõe critérios para contornar a demora da **Anvisa** na análise de novos medicamentos no país; estados temem que determinações de magistrados provoquem dívidas

**André de Souza e Carolina Brígido**

Em documento apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Defensoria Pública da União (DPU) defendeu a liberação, por meio de decisão judicial, de medicamentos sem registro no Brasil, desde que obedecidos alguns critérios. O órgão reclamou da demora da **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**) em analisar os pedidos de registro e disse que os pacientes não podem esperar tanto tempo.

Está marcado para amanhã o julgamento de três ações que tratam da chamada "judicialização da saúde" no plenário do STF. Segundo a DPU, o orçamento da Saúde deve se adaptar à demanda na área, e não o contrário. Assim, o poder público não pode alegar insuficiência de recursos. Por outro lado, o órgão entendeu que não é qualquer medicamento que pode ser liberado. Assim, propôs cinco critérios.

Um deles é a possibilidade de uma decisão judicial li-

berar remédio que tenha registro em agências estrangeiras renomadas, como as equivalentes à **Anvisa** nos Estados Unidos e na União Europeia. Outro é a existência de um documento do médico dizendo que não há nenhum remédio com registro no Brasil que seja adequado para aquele paciente. A DPU também sugeriu a ausência de decisão desfavorável da **Anvisa** àquele medicamento. No caso de remédio com pedido de registro feito há mais de 90 dias e ainda não aprovado, o órgão também entende que ele pode ser liberado via decisão judicial.

Simultaneamente, a DPU argumenta que, além da demanda na Justiça por um medicamento não registrado, é preciso apresentar um pedido também à **Anvisa**. O objetivo é que, com isso, a agência possa priorizar a análise desses casos, "apressando, por exemplo, o crivo de pedidos de registro de medicamentos e procedimentos sobre os quais a judicialização se concentra".

A DPU mostrou uma tabela segundo a qual o prazo médio de registro de medicamentos no Brasil vai de 490 a 1.286 dias. "Esses prazos são demasiadamente alargados, em especial quando comparados aos registrados em países igualmente desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul, líderes mundiais em pesquisas clínicas, os quais oscilam em valores substancialmente inferiores especialmente quando se cogita uso de drogas para tratamento de câncer", diz trecho do documento assinado pelo defensor público federal Bruno Vinícius Batista Arruda.

## SEM CRIVO NO BRASIL

Ele também argumentou: "Uma pesquisa revelou que, das 60 substâncias aprovadas pelo Food and Drug Administration (FDA) nos EUA entre 2013 e 2017 para tratamento de câncer, somente 32 haviam

Continuação: STF julga liberação de remédios sem registro por meio judicial

sido registradas pela **Anvisa** e nenhuma havia sido incorporada ao SUS até julho de 2018. Ou seja, pouco mais da metade dos novos remédios, que servem ao tratamento de 24 diferentes tipos de tumores, recebeu o crivo oficial da agência sanitária para disponibilização aos brasileiros".

Em 9 de maio, um grupo suprapartidário de 11 governadores, além de representantes de outros cinco estados, se reuniu com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Eles propuseram a fixação de critérios objetivos a serem seguidos pelo Judiciário, evitando decisões que onerem excessivamente os cofres dos estados. De acordo com eles, os gastos com a judicialização da saúde alcançaram a cifra de R\$ 17 bilhões em 2018.

Uma das ações no STF aborda o fornecimento de medicamentos de alto custo, uma que trata de medicamentos sem registro na **Anvisa**, e outra discute a quem cabe o ônus dessas decisões. Os governadores reclamam que os estados são sobrecarregados, e querem direcionar as demandas para a União. Também segundo eles, muitas vezes há alternativas mais baratas já disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo assim, juízes determinam que seja oferecido um tratamento mais caro. Em alguns casos, disseram os governadores, o magistrado define até mesmo a marca do produto e o hospital onde o doente deve ficar.

# EUA adiam sanções contra Huawei após Google anunciar cortes em apps

MERCADO



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no gramado da Casa Branca, onde falou com a imprensa. São Paulo, 2019.

Usuários dos smartphones da fabricante poderão perder serviços como Gmail e Google Maps

Os Estados Unidos decidiram nesta segunda-feira (20) adiar até agosto a proibição de exportações de equipamentos técnicos e programas para a gigante chinesa Huawei, segundo anúncio do Departamento de Comércio.

O órgão afirmou que o adiamento foi decidido para que a Huawei e seus sócios tenham tempo "para manter e respaldar as redes e equipamentos existentes e, atualmente, em pleno funcionamento, até mesmo as atualizações de software".

Pela manhã, o Google, dono do sistema operacional Android, anunciou que havia cortado as relações com a Huawei. Com decisão, a empresa chinesa não poderá oferecer mais o Gmail ou Google Maps a seus clientes.

O Android é o sistema operacional instalado na maio-

ria dos celulares inteligentes do mundo, enquanto a Huawei é a segunda maior fabricante de smartphones, atrás somente da Samsung.

O corte afetaria diretamente os usuários dos aparelhos das empresa china, que poderão ficar sem poder usar os apps Gmail ou Google Maps.

"Estamos cumprindo a ordem e revisando as implicações", afirmou o Google pela manhã.

"O Google Play [loja de aplicativos para Anuroid] e do sistema de segurança Google Play Protect seguirão funcionando nos aparelhos Huawei existentes", diz a nota.

Embora a Huawei continue oferecendo atualizações e suporte a seus smartphones e tablets, a empresa de tecnologia chinesa não disse o que acontecerá com novos modelos da companhia.

Os aplicativos devem permanecer ativos ao menos em um primeiro momento, segundo apuração da AFP

Porém, enquanto o decreto permanecer em vigor, a Huawei será obrigada a fazer atualizações a partir do Android Open Source Project versão do sistema operacional livre de **direitos** autorais e seus clientes terão de fazer o mesmo.

Com isso, é possível que o grupo chinês não consiga no futuro oferecer o sistema Android e todas seus aplicativos, como o YouTube, Gmail e Google Maps.

O impacto das ameaças de Trump também atinge alguns dos maiores fabricantes mundiais de componentes. As sanções afetam várias empresas americanas que fornecem componentes e programas para a chinesa.

Continuação: EUA adiam sanções contra Huawei após Google anunciar cortes em apps

Especialistas do setor ouvidos pela AFP estimam que empresas dos EUA venderam US\$ 11 bilhões (R\$ 45,2 bilhões) em componentes para o grupo chinês em 2018.

Pela manhã, fabricantes de chips como Intel, Qualcomm, Xilinx e Brocade informaram aos seus empregados que suspenderão o fornecimento de produtos à Huawei até segunda ordem, de acordo com a agência Bloomberg.

No sábado, o fundador da Huawei, Ren Zhengfei, disse à imprensa japonesa que a empresa está preparada para enfrentar a pressão de Washington. A companhia, segundo ele, vai reduzir a dependência de componentes americanos.

O grupo está há algum tempo na mira das autoridades dos Estados Unidos, sob suspeita de espionagem a favor de Pequim.

Esse elo com o governo chinês teria contribuído em grande parte para sua espetacular expansão internacional.

As autoridades de Washington temem que o grupo, presente em 170 países, com 190 mil funcionários, atue como um cavalo de Troia da China.

O passado militar de seu fundador, o fato de que ele pertence ao Partido Comunista e a falta de transparência da Huawei alimentam as suspeitas de que a empresa está sob controle de Pequim.

A desconfiança aumentou sobretudo após uma lei

aprovada em 2017 que obriga as empresas chinesas a colaborar com os serviços de inteligência do país asiático.

No primeiro trimestre, a Huawei vendeu 59,1 milhões de smartphones, o que representa 19% do mercado, mais do que a americana Apple, mas ainda continua atrás da líder do setor, a sul-coreana Samsung.

A Huawei é uma das empresas líderes globais da tecnologia 5G, nova geração da **internet** móvel que está em processo de desenvolvimento.

Segundo a Bloomberg, a decisão pode retardar o lançamento das redes 5G em todo o mundo.

China e Estados Unidos, as duas maiores economias mundiais, travam uma guerra comercial, com a imposição mútua de tarifas, e na qual a tecnologia é um eixo fundamental do confronto.

Executivos da Huawei ouvidos pela Bloomberg dizem acreditar que a empresa tenha se tornado moeda de troca nas negociações de comércio entre a China e os EUA, e que poderão retomar suas compras de componentes de fornecedores americanos se um acordo comercial for atingido.

Ainda nesta segunda, China acusou os EUA de manter "expectativas extravagantes" para um acordo comercial.

## Contrabando movimentava R\$ 850 bilhões por ano na América Latina



Valor corresponde a 2% do PIB da região. Cigarro é o principal produto. Têxteis, calçados, plástico e medicamentos são outras indústrias afetadas

A reunião da Aliança Latino-Americana Anticontrabando 2019, realizada em San José, na Costa Rica, foi sacodida por um número e um percentual: o contrabando, em todas as suas formas, versões e ofertas, movimentava US\$ 210 bilhões por ano na América Latina, o que corresponde a 2% do PIB de todos os países da região.

**Leia também:** Apreensão de produtos ilegais cresce 50% no Brasil

No câmbio desta quinta-feira 16, são R\$ 850,5 bilhões, equivalentes, por exemplo, a 85,5% do trilhão de reais definido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como mínimo de poupança necessária na reforma da Previdência para permitir a adoção do re-

gime de capitalização.

Para se ter uma dimensão do tamanho do problema, o valor anual movimentado pelo contrabando em toda a Europa está estimado em 95 bilhões de dólares (R\$ 384,8 bilhões), ou seja, menos da metade do latino-americano.

As principais indústrias afetadas são as de tabaco, siderurgia, metalomecânica, aço, licores, segurança cibernética, medicamentos, cosméticos, plásticos, calçados, têxteis e confecções.

Os cigarros são a principal mercadoria desse comércio ilegal. "Eles representam 67%, ou dois terços, de todas as apreensões de produtos contrabandeados no Brasil", contabiliza o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Competitiva (ETCO), Edson Vismona. "Os líderes de mercado são os vindos ilegalmente do Paraguai. Estamos entregando o mercado de bandeja aos contrabandistas", lamenta ele.

**Veja mais:** PRF anuncia mudanças no combate ao tráfico e contrabando

No sentido inverso, cosméticos fabricados no Brasil são vendidos em lojas paraguaias por 50% dos preços praticados por aqui. Em muitos casos, por menos.

Os dados e estatísticas exibem uma situação grave. No Brasil, 54% do cigarro fumado - mais da metade do total - é ilegal. No Chile chega a 24%, no Peru a 14%, na Argentina a 12% e no Panamá a incríveis 70%, ou sete em cada dez. Em todo o mundo, 11% dos 450 bilhões de cigarros tragados anualmente chegam à boca e aos pulmões dos fumantes por meio do contrabando.

A atividade cresce e se fortalece aqui e na América Latina sobre quatro pilares básicos: preços altamente

Continuação: Contrabando movimentou R\$ 850 bilhões por ano na América Latina

competitivos, corrupção, fiscalização deficiente e pouca punição. Em todos os pontos do mundo, consumidores procuram o menor preço nas compras. É uma busca legítima. Nos países pobres ou tomados por crises econômicas, casos do Brasil e de boa parte dos países latino-americanos, ela é ainda mais acentuada. Nesse contexto, os consumidores fragilizados deixam-se seduzir pelos produtos ilegais com rapidez e facilidade muito maiores.

Foz do iguaçu, no Paraná, é uma das rotas mais utilizadas pelos contrabandistas. Divulgação/Ministério dos Transportes

Não bastasse, as punições são pequenas ou quase nulas na região. No Paraguai, é contravenção, e não crime. No Brasil, a pena vai de dois a cinco anos de prisão, mas na suprema maioria dos casos o condenado é solto em poucos meses - isso quando há julgamento. Está criado o cenário perfeito para a atividade se alastrar.

Nas grandes cidades brasileiras, compra-se dois ou até três maços de cigarro contrabandeado com o valor de um equivalente legal. Na **falsificação** de medicamentos, a situação é mais grave. Os casos se dividem entre os que trazem pouca ou mesmo nenhuma quantidade do ingrediente ativo anunciado na embalagem. Pela segurança da saúde, o setor de remédios é um dos únicos em que o consumidor adepto de contrabandeados reluta em comprar.

Para abastecer esse mercado amplo, os contrabandistas se aproveitam de fronteiras mal supervisionadas e de agentes, sistemas e até autoridades corruptas na área de fiscalização - duas características historicamente relacionadas a países latino-americanos. Não por acaso, o contrabando na América Latina é 2,2 vezes maior do que o realizado

em solo europeu.

"O mais difícil no Brasil é combater a prática em nossos limites de território. Temos sete fronteiras triplas. A mais estratégica delas é a com o Paraguai e a Argentina. Não há dúvida de que a situação é desafiadora. Requer união urgente de esforços" acrescenta Vismona.

Veja também Operação da PF busca envolvidos com caça-níqueis no RJ PF apreende cobras e lagartos em mala trazida da Europa para o Brasil Receita faz operação contra comércio ilegal no centro de São Paulo Violência e venda ilegal de armas se transformam em negócio no Brasil

Grande volume de dinheiro, penas baixas, relativa facilidade de atuação e milhões de consumidores de braços abertos geraram na América Latina um fenômeno previsível: a atração do crime organizado e da milícia para a atividade.

A Polícia Federal tem levantamentos que confirmam a participação de lideranças do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, o PCC, no contrabando de cigarros paraguaios. Em grande parte dos morros e comunidades do Rio de Janeiro controladas por milícias, é proibido vender cigarro legal. Apenas os contrabandeados, fornecidos com a participação da milícia, são liberados a comerciantes, camelôs e vendedores de rua. Grupos do crime organizado entraram no negócio também em El Salvador, Honduras e Guatemala.

Uma boa medida de combate ao contrabando é criar observatórios para monitorar o comércio ilícito, nos moldes de alguns existentes no Chile e na Costa Rica. No Brasil, o ministro da Justiça, Sergio Moro, anunciou, dias atrás, a formação de um grupo de trabalho

Continuação: Contrabando movimenta R\$ 850 bilhões por ano na América Latina

para estudar a criação de centros integrados de operações nas fronteiras. A primeira cidade escolhida para receber uma dessas instalações é Foz do Iguaçu, no Paraná. A unidade será modelo teste de referência para a montagem em outras regiões do País.

Eduardo Marini, do R7

## Cadastro positivo fere a Lei de Proteção de Dados?

Siga o Monitor no [twitter.com/sigaomonitor](https://twitter.com/sigaomonitor)

A partir da vigência da nova lei do cadastro positivo, a inclusão dos dados dos consumidores passará a ser automática (modelo opt-out) -- quando antes era necessária a autorização. Caso os usuários optem por não terem suas informações expostas, deverão solicitar expressamente a exclusão aos órgãos responsáveis. Na contramão disso, a Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD) fala expressamente da necessidade do consentimento dos usuários antes de realizado o tratamento dos dados, explica Luiza Himmelstein Moreira Leite, advogada associada da SBAC Advogados, especializada em **propriedade intelectual** e novos negócios pela FGV.

"Ainda que a necessidade de consentimento prevista na Lei de Proteção de Dados não seja absoluta, para esse caso entendo que seja uma proteção necessária ao consumidor, que se verá em uma posição vulnerável na hipótese de ter uma compra negada por ter exercido seu direito de retirar suas informações do banco de dados. De qualquer forma, diante da imaturidade de ambas as legislações, o resultado efetivo dessa afronta somente será verificado com o tempo e entendimentos que forem formulados pelas autoridades competentes", analisa Luiza Himmelstein.

### Muito além do diesel

As empresas de transporte e logística têm direito a cerca de R\$ 2 bilhões como ressarcimento de cobrança indevida de PIS/Cofins nos últimos cinco anos. O cálculo foi feito pelo escritório de advocacia Juveniz Jr., Rolim Ferraz, com base no Recurso Especial 1.221.170, que levou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a considerar ilegal o critério de lançamento de crédito dos impostos previsto nas instruções normativas 247 de 2002 e 244 de 2004.

A decisão do STJ não só gera uma redução do valor de PIS/Cofins pago pelo empresário, como também a possibilidade de o contribuinte recuperar esses cinco

anos do que ele pagou. O critério para apurar o PIS e a Cofins, para quem está no regime não cumulativo, vai mudar, de forma que a empresa poderá deduzir outros insumos do processo de produção de bens ou prestação de serviço que antes lhe era vedado. Mas isso desde que, comprovadamente, seja atestado de que esse insumo era essencial, indispensável para a atividade dele.

### País mais longe da autonomia

O Brasil caiu da 17ª para a 25ª -- e última -- posição entre os países mais preparados para utilização de veículos autônomos. Fomos superados por Rússia, México e Índia, entre outros. O ranking foi elaborado pela KPMG, que destaca que "o desempenho brasileiro poderia ser impulsionado por novos programas de incentivo para veículos focados em eficiência, segurança e pesquisa".

Só que o governo faz cortes em cima de cortes na verba destinada a pesquisa no Brasil. Cientistas brasileiros vão procurar espaço em outros países. E nós comprometemos nosso presente e o futuro.

### A ver aviões

A Decolar deixou na mão clientes que compraram pacotes de viagem pela agência e que incluíam voos da Avianca. Apesar de a companhia aérea estar suspendendo voos há 2 meses, a Decolar não realocou todos. Para alguns consumidores, mandou se virarem com a Avianca no aeroporto.

### Rápidas

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Júnior, é o convidado da próxima reunião da política Olho no Olho do Secovi-SP. Ele traçará perspectivas econômicas para o cenário nacional e internacional, nesta quarta-feira, a partir do meio-dia \*\*\* A Unidade de Negócios Global de Consumer Healthcare da Sanofi anunciou Joaquín Ortega como novo diretor de

Continuação: Cadastro positivo fere a Lei de Proteção de Dados?

Marketing \*\*\* O Pannel Telebrasil 2019 começará nesta terça-feira, em Brasília, com o tema central "Transformação Digital para o novo Brasil" \*\*\* A Central do Brasil (RJ) recebe quarta e quinta-feira posto volante da Secretaria de Estado de Saúde, em evento em parceria com a SuperVia, para aplicar vacinas contra a febre amarela e a gripe \*\*\* Nesta sexta-feira, o Passeio Shopping promoverá uma Oficina de Arte e Reciclagem, das 14h às 16h \*\*\* O projeto "Ponto de Leitura" do Sesc volta ao Caxias Shopping no dia 25 \*\*\* Com apoio da Associação Comercial

do Rio de Janeiro, a oitava edição do Green Rio, evento sobre a Economia Verde, será realizada a partir desta quinta-feira até sábado, na Marina da Glória. Inscrições em [greenrio.com.br](http://greenrio.com.br) \*\*\* Representantes das centrais sindicais se reúnem, nesta terça-feira, com o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira. O encontro acontece, às 11 horas, na Câmara.

Siga o Monitor no [twitter.com/sigaomonitor](https://twitter.com/sigaomonitor)

## A propriedade intelectual nos 30 anos de STJ



O Superior Tribunal de Justiça irá comemorar, em 7 de abril de 2019, 30 anos de sua criação e, neste período, seu protagonismo no campo de propriedade intelectual é notável. Tive o prazer de participar desta trajetória ao lado de juristas ilustres que, de maneira brilhante, definiram os marcos legais da propriedade intelectual no Brasil. Atuar com figuras como a ministra Nancy Andrigli e o jurista Denis Borges Barbosa, personagens essenciais para a harmonização da legislação patentária, é um privilégio e uma grande felicidade.

Iniciei minha atuação no campo de **patentes** em casos agroquímicos e, com o passar do tempo, me envolvi no setor farmacêutico, especificamente na área de **genéricos**, o que me trouxe a oportunidade de vivenciar, de perto, a construção do arcabouço jurídico da área de propriedade intelectual.

O Brasil conta com legislação específica sobre propriedade intelectual desde o século XIX. À época, inventores poderiam, junto à Real Junta do Comércio, requerer a garantia de direitos de exclusividade de invenções, um primeiro esboço no caminho a ser percorrido na temática. Ainda assim, foi somente após a adesão do país à Convenção de Paris, em 1883, que o tema ganhou mais relevância.

O STJ tem a função de zelar pela interpretação e uniformização das leis federais por meio de REsp.

Em 1971, foi promulgado o código de **propriedade industrial**, o qual regulava os temas gerais pertinentes à propriedade intelectual, invenções, modelos de utilidade, desenhos e **patentes**, publicados no Brasil e no exterior. Esta legislação vigorou até 1996, quando, em face da adesão do Brasil ao Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Pro-

perty Rights (Acordo Trips), tornou-se necessário o ajuste de prazos e demais procedimentos para concessão de direitos para que o Brasil estivesse parametrizado com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi).

Após a adesão do Brasil ao acordo Trips por meio do decreto 1.355/94, foram levantados muitos pontos polêmicos que levaram ao judiciário diversas causas requerendo concessões, extensões de prazos e interpretação da legislação que, não fosse a atuação do STJ em julgamentos de recursos especiais, permaneceriam desconexas.

### 1 Criação do STJ e o recurso especial

Criado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o STJ foi oficialmente instalado em 7 de abril de 1989. Ante a chamada "crise do Supremo" na década de 1960, foram diversas as tentativas de diminuir o volume de processos STF, tanto pela criação de novos órgãos, como o extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) e o STJ, como pela adequação dos procedimentos recursais.

Inicialmente, o STJ foi instalado na antiga sede do extinto TFR, mudando para construção própria, idealizada por Oscar Niemeyer, em 1995. Sua composição inicial se deu por meio do deslocamento dos ministros que compunham o TFR, o qual, após a promulgação da CF/88, deu lugar aos Tribunais Regionais Federais. O próprio TFR foi o responsável por encaminhar ao Congresso Nacional anteprojeto de reforma do judiciário no qual, dentre outras determinações, previa a criação de um tribunal superior que tivesse atribuições para julgar, em sede extraordinária, os recursos que envolvessem questões de legislação federal, e, após extensas comissões e acompanhamento da nova Constituinte, acatou-se a estrutura judiciária conhecida atualmente.

Com o advento da Constituição de 1988, o STJ tem, dentre outras competências previstas nos arts. 104 e

105 da Carta Magna, a função primordial de zelar pela interpretação e uniformização das leis federais por meio de recurso especial (REsp).

O primeiro recurso especial (REsp 1-SP)<sup>1</sup> foi autuado em 22 de maio de 1989 e julgado em 12 de setembro de 1989, sob a relatoria do ministro, e então presidente do Superior Tribunal, Gueiros Leite, e debatia a autonomia de deliberações das assembleias societárias nos termos do art. 171 da lei 6.404/76. Desde então, o Tribunal da Cidadania já julgou mais de 4 milhões de processos, sobre as mais diversas temáticas.

## 2 Propriedade intelectual no Superior Tribunal de Justiça

Dentre a vasta gama de temáticas uniformizadas pelo STJ por meio de recurso especial, ênfase às questões relativas à **patente**, que merecem destaque no presente artigo, tema marcante para o direito no campo de propriedade intelectual.

Das mudanças trazidas pela adesão ao Trips e pela lei 9.279/96, o STJ teve papel fundamental em duas questões relevantes das quais pude participar ativamente: o início da aplicabilidade do acordo Trips e o termo do prazo das patentes pipeline, casos que foram considerados *leading cases* perante o ordenamento jurídico brasileiro.

## 3 Vigência do Trips

Uma das maiores questões levadas ao STJ foi o início da aplicabilidade do acordo no país. Foram diversos os casos que chegaram à instância superior requerendo prorrogação do prazo de exclusividade de **patente** de 15 anos, conforme o antigo Código de Propriedade Intelectual, para 20 anos, em concordância com as previsões do Trips, mesmo para concessões realizadas antes do ingresso do Brasil no acordo.

Contudo, não era claro, à época, se as determinações

do acordo seriam automaticamente incidentes a partir de sua ratificação ou se haveria prazo de vacância de cinco anos para seu início. Isso porque, nos termos do art. 65 do Acordo Trips, os países-membros que necessitassem de prazo de transição, ou seja, que estivessem em desenvolvimento ou passando por processo de mudanças econômicas, poderiam se beneficiar de um prazo de até cinco anos para implementar as regras previstas no instrumento. Em tese, esta seria a posição do Brasil e, como consequência, os efeitos do acordo só entrariam em vigor em janeiro de 2000.

A fixação do início da vigência do acordo teve grande importância para a aplicação da propriedade intelectual no ordenamento jurídico pátrio, na medida em que o instrumento determina o prazo de **concessão** de patentes em 20 anos em vez de 15, conforme a lei 5.772/71, anterior à adesão do Brasil ao acordo. Esta alteração ensejou a interposição de diversos recursos requerendo a ampliação de cinco anos por parte de empresas, ainda que os registros das **patentes** fossem anteriores à legislação pós-Trips.

A primeira manifestação do STJ acerca do tema (REsp 661.536-RJ2), contudo, definiu que a prorrogação da vigência do acordo seria, tão somente, uma prerrogativa dos países signatários, pela qual estes poderiam optar ou não. O Brasil, por não ter se manifestado neste sentido, estaria, portanto, vinculado aos termos do acordo a partir de sua assinatura, ou seja, a partir de 1995. Ocorre que, em posterior análise (REsp 806.147-RJ3), o Superior Tribunal determinou que a inexistência de manifestação expressa do Brasil quanto ao prazo de prorrogação não consistiu em renúncia do direito previsto, mantendo-se o prazo de prorrogação.

Atuei no caso em que a ministra Nancy Andrighi proferiu notável julgamento de recurso especial acerca da matéria (REsp 960.728-RJ4). No processo em questão, a empresa estrangeira, recorrendo-se do prazo mais benéfico previsto pelo art. 33 do acordo, requereu ao **Inpi** que prorrogasse seu prazo de

Continuação: A propriedade intelectual nos 30 anos de STJ

exclusividade por mais cinco anos, fundamentando seu pedido na imediata aplicabilidade do Trips.

Contudo, em seu julgamento, a ministra Nancy Andrighi apontou que o art. 65 do acordo possui dualidade quanto à forma de aplicação de vigência, estipulando, assim, que, enquanto o art.

65.2 do Trips estabelece um direito expresso de prorrogação, o art. 65.4 consiste em mera faculdade do país-membro, no qual, apenas na segunda hipótese, ou seja, nos casos em que o país-membro esteja em desenvolvimento, a extensão da proteção patentária de produtos de setores tecnológicos poderia ser adiada por um prazo de cinco anos.

O voto proferido nos autos do REsp pela ministra remodelou a jurisprudência nacional e passou a ser o paradigma de decisões que persistem até nos julgados mais recentes, mantendo-se o posicionamento de que não é possível a prorrogação de cinco anos às patentes depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000. Este entendimento permitiu que diversas empresas, especialmente no ramo farmacêutico, pudessem desenvolver atividades competitivas e ampliar seu mercado de forma segura, sem correr o risco de retroatividade da lei e insegurança jurídica acerca dos marcos iniciais das proteções patentárias.

#### 4 Patentes *pipeline*

Outro ponto clarificado pelo STJ foi o prazo de proteção de patentes estrangeiras, denominadas patentes *pipeline*, estabelecidas no art. 230, combinado com o art. 40, da lei 9.279/96. Também conhecida como patente de importação, a *pipeline* visa vincular a patente concedida no exterior a uma fornecida no Brasil, de forma a permitir que ambas tenham a mesma validade e demais características nos dois países.

Em um primeiro momento, a jurisprudência do STJ apontou que a proteção às patentes estrangeiras deveria vigorar pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, li-

mitado ao período máximo de 20 anos a contar da data do depósito do pedido no Brasil (REsp 445.712-RJ5), posição esta contrária à da ministra Nancy Andrighi e do ministro Antônio de Pádua Ribeiro, votos vencidos no caso. Após a reapreciação da matéria, mudou-se o posicionamento do STJ para acatar a posição exarada pela ministra, entendimento este que também permanece até hoje.

Neste âmbito, minha atuação ao lado de meu amigo e parceiro Denis Borges Barbosa, jurista memorável que contribuiu para o direito e propriedade intelectual com relevância incomensurável, foi próxima. Pessoa de afável trato, Denis é lembrado até hoje por sua generosidade. Todo o conteúdo criado por ele sobre propriedade intelectual era disponibilizado na internet, em português, francês e inglês, de forma gratuita, tornando-o uma pessoa de fácil aproximação, seja por juristas consagrados ou jovens ingressantes na área. Este relacionamento abrangente criou uma relação de troca de textos, experiências e conhecimento acessível e de qualidade.

Atuamos lado a lado em defesa de um cliente no ramo farmacêutico, que se encontrava impossibilitado de continuar a atuar com um produto de grande relevância para sua atividade em função do entendimento primário acerca do prazo remanescente de proteção de patente estrangeira.

Atualmente, seu legado é conduzido por seu filho, Pedro Marcos Nunes Barbosa, que possui respeitável credibilidade na academia ante sua fidelidade intelectual e capacidade de sustentação oral nos mais diversos casos do campo de propriedade intelectual.

Há ainda muito a ser percorrido e melhorado quando falamos em propriedade intelectual no Brasil, porém reconheço que a atuação do STJ, nas pessoas da ministra Nancy Andrighi e ministro Sidney Beneti, ao lado de importantes causídicos como Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa, me inspira a acreditar que os avanços intelectuais da área estão em boas mãos.<sup>6</sup>

Continuação: A propriedade intelectual nos 30 anos de STJ

---

**1** BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1-SP. Rel. Min. Gueiros Leite. DOU de 12/9/1989.

**2** BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 661.536-RJ. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. DJe de 30/5/2005.

**3** BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 806.147-RJ. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe de 18/12/2009.

**4** BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 960.728-RJ. Rel. Min. Nancy Andrigli. DJe de 15/4/2009.

**5** BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 445.712-RJ. Rel. Min. Castro Filho. DJe de 28/6/2004.

**6** O autor agradece a valiosa colaboração da ad-

vogada Fernanda de Matos Marques.

---

O artigo foi publicado na Revista do Advogado, da AASP, ano XXXIX, nº 141, de maio de 2019.

---

\*Pierre Moreau é professor e advogado. Sócio fundador e membro do Conselho Diretor da Casa do Saber-SP. Professor do Insper-SP. Mestre e professor doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professor visitante na St. Gallen University, na Suíça. Coursou Harvard Law School e Harvard Business School.

Pierre Moreau

## Índice remissivo de assuntos

**Marco regulatório | Anvisa**  
3

**Direitos Autorais**  
5

**Pirataria**  
7

**Propriedade Intelectual**  
10

**Marco regulatório | INPI**  
12

**Patentes**  
12

**Propriedade Industrial**  
12