Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

### INCONSTITUCIONALIDADE DAS PATENTES PIPELINE

O Congresso não pode criar monopólios de patentes por duração ilimitada, nem poderá 'autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam o de remover o conhecimento existente em domínio público ou restringir o livre acesso a materiais já disponíveis.' Suprema Corte dos Estados Unidos Graham v. John Deere Co. de Kansas City, 383 U. S. 1, 383 U. S. 6 (1966).

### Maio de 2009 <sup>1</sup>.

DA QUESTAO A NOS POSTA	
O dissemos anteriormente	
Leitura conforme realizada pelo TRF2	
Os novos elementos de inconstitucionalidade que esse parecer traz	
O PIPELINE	
O teor do pipeline	1
Quem pôde usar do pipeline: pessoa não residente	1
Objeto do benefício	1
Pressupostos e prazo do benefício	1
Conversão em pipeline	12
Pipeline nacional	1
Imunidade do usuário anterior	1
NATUREZA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	14
O desenho das patentes é de natureza constitucional	1
Os direitos de propriedade intelectual são inevitáveis	1
O remédio e seus efeitos secundários	
A tensão constitucional relativa à propriedade intelectual	2
A noção deste monopólio no direito constitucional	2
Condições de aceitabilidade desse monopólio	2
A imutabilidade dessas conclusões usando da noção de propriedade	2
A construção da propriedade intelectual na visão alemã	
A propriedade industrial na Constituição Brasileira	3.
A clausula finalística específica	3
Natureza do dispositivo	3
A cláusula finalística	3
Cláusulas finalísticas em direito estrangeiro e internacional	3!
Iurisprudência nacional: efeito da cláusula	

1 O presente estudo contou com pesquisa e colaboração dos advogados Paula Ferreira Machado, Ana Beatriz Nunes Barbosa, Marcelo Siqueira, Patricia Porto e Pedro Marcos Nunes Barbosa.

1

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Jurisprudência estrangeira (Suprema Corte dos Estados Unidos): efeitos da cláusula	
O direito constitucional ao desenvolvimento	49
O direito fundamental ao desenvolvimento	
O direito fundamental ao desenvolvimento e a intervenção estatal	52
Direito ao desenvolvimento como moderação à apropriação da criações	
Da constitucionalidade em face do desenvolvimento da sociedade: o caso Italiano	
O Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público	
O ingreso irremissível no domínio comum	
A noção de novidade como um conceito constitucional medular	
Formulação do princípio	
Novidade autoral sobre obras expressivas	
Novidade sobre criações tecnológicas subsidiárias ao regime autoral	63
A novidade das patentes de invenção e modelos de utilidade, e dos desenhos industriais	
A novidade dos cultivares	
A novidade nos dados proprietários	
A novidade nas topografias de semicondutores	
A especificidade dos signos distintivos	64
A novidade crucial nas cortes constitucionais	
Um exemplo de adaptação do princípio da novidade: o caso dos cultivares	
Princípio da especificidade de proteções	
As patentes no sistema constitucional	
O Princípio da exclusividade sobre o novo	
A incompatibilidade com a cláusula finalística	
A incorporação do princípio na lei ordinária	
A opção brasileira como padrão internacional	
As exceções à regra da novidade	
O contributo mínimo nas patentes: atividade inventiva	
A definição do requisito em nossos textos anteriores	
A construção da sensibilidade para o contributo mínimo	
A equação de ponderação	
Adoção do princípio pela lei ordinária	
O princípio do procedimento vinculado das patentes	
Devido processo legal e procedimento patentário em geral	
Da competência do INPI – O Poder/Dever no cumprimento de suas obrigações	
Exame de anterioridades como parte do procedimento legal	
A obrigatoriedade do exame de anterioridades	
A nulidade poderá ser sempre suscitada em via judicial	
PIPELINE E DIREITO INTERNACIONAL	
Pipeline não é uma exigência de TRIPs	
A Pipeline não é compatível com a CUP	
A Corte Suprema Argentina declara o pipeline proibido por TRIPs e a CUP	
O Pipeline não é compatível com o PCT	
DO DIREITO ADQUIRIDO	
Do direito de todos ao domínio público	
1	
Da noção de direito adquirido em face do pipeline	
O interesse difuso.	
A noção de direito adquirido na Carta de 1988	
A questão da subjetivação do direito	
A questão da retroação <i>a bonis</i>	
COMO INTERPRETAR O ART. 230 DO CPI/96	
· ·	
A interpretação das normas de propriedade intelectual	
A interpretação segundo os princípios	150

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

A interpretação das regras em si mesmas	152
A interpretação específica do <i>pipeline</i>	154
DAS INCONSTITUCIONALIDADES DO PIPELINE DO ART. 230	155
Da desponderação em face do princípio da novidade	155
A proposta do art. 230	155
A retórica de ponderação da novidade do art. 230	158
A novidade de mercado do art. 230 não é constitucional para as patentes de invenção	158
A hipótese de que o exame seja delegado à autoridade estrangeira	160
A desponderação inerente ao art. 230	162
O pipeline como reparação de pecados	163
As duas instâncias de novidade	
O caráter inconstitucional da afronta à novidade pelo art. 230 do CPI/96	160
Outras causas de desconformidade	160
As inconstitucionalidades que decorrem da invasão do domínio comum	168
Das inconstitucionalidades que decorrem da supressão do procedimento administrativo	
Das inconstitucionalidades que decorrem da colisão com o direito ao desenvolvimento	
Do desenvolvimento econômico	
O efeito no desenvolvimento humano e social	170
A desconformidade do triteline com a função social das tatentes	177

### Da questão a nós posta

A Associação das Empresas de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA) solicita meu entendimento sobre a constitucionalidade da modalidade de patentes denominada "pipeline", objeto da ADIN 4234.

Em ocasiões anteriores <sup>2</sup>, tive a oportunidade de manifestar meu entendimento sobre a questão, que é o da insconstitucionalidade do instituto. Desde então, um número de outras manifestações relevantes foram proferidas, e se impõe a reavaliação do meu juízo anterior em face dos ilustres pronunciamentos <sup>3</sup>.

\_

<sup>2</sup> BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Júris, 2003, p. 637 e seguintes, BARBOSA, Denis Borges : Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Reveista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 - 39, 30 jul. 2006. BARBOSA, Denis Borges ; BARBOSA, P. M. N. . Algumas Notas à intercessão do SPC e da Patente Pipeline. Revista da ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, Rio de Janeiro, v. 93, p. 35 - 44, 20 maio 2008, BARBOSA, Denis Borges . Inexistência de direito ao pipeline para os depositantes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes que não exerceram a designação para o Brasil. Jornal Jurid Digital, Bauru/SP, 06 mar. 2008, BARBOSA, Denis Borges . Patente pipeline. Efeitos do direito estrangeiro no direito nacional. Propriedade intelectual e direito internacional privado. Perecimento de patente britânica por colisão com patente européia. Perecimento da patente brasileira.. Rio de Janeiro: site Propriedade Intelectual http://denisbarbos.addr.com, 2006 (Artigo em site).

<sup>3</sup> Em particular, AHLERT, Ivan Bacelar / ANTUNES, Paulo de Bessa, "Pipeline e Constituição: De que Inconstitucionalidade Falamos", in Revista da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual), n.º 87, Março / Abril 2007, p. 45, ss., p. 53 ss.; DI BLASSI, Gabriel / GARCIA, Mário Sorensen / MENDES, Paulo Parente M., A Propriedade Industrial, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2000, p. 124, GOMES CANOTILHO / JÓNATAS MACHADO, A Questão da Constitucionalidade das Patentes Pipeline à Luz da Constituição Federal de 1988, (com a colaboração de Vera Lúcia Raposo),

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

#### O dissemos anteriormente

Em textos anteriores, suscitamos o que, a nosso ver, resultaria na inconstitucionalidade da patente de reválida em nosso direito <sup>4</sup>.

Assim justifiquei meu entendimento

- 1) Como, através do instituto do *pipeline* do art. 230 da Lei 9.279/96, se retiram do domínio comum tecnologias de conhecimento geral, ainda que poupando os empresários que já tivessem entrado no mercado, ou estivessem quase lá, infringe-se o acesso público e geral ao domínio comum, que é de interesse e *propriedade* da sociedade em geral.
- 2) Mas tal exclusão do domínio comum não teve contrapartida; o monopólio ou oligopólio é conferido, retirando do acesso comum a tecnologia, sem a contrapartida constitucional da revelação de uma tecnologia desconhecida. Tudo já fora revelado.
- 3) A novidade própria às patentes de invenção, e adotada no sistema jurídico brasileiro, é o da cognoscitiva e absoluta. Configura-se o privilégio na presença de uma tecnologia desconhecida e *para o propósito de revelá-la*. Se a patente é concedida depois que o público conheceu a tecnologia e teve a liberdade de usá-la economicamente, ocorre um monopólio sem contrapartida. Assim, a novidade *de mercado* (e não de conhecimento) adotada pelo art. 230 do CPI/96 não atende os pressupostos constitucionais da proteção das criações intelectuais.
- 4) A adoção de uma novidade *comercial* (pela qual é aceitável como patente o que já seja conhecido, desde que ainda não comercializado) é válida *para outros tipos* de Propriedade Intelectual, mas não no sistema constitucional brasileiro -, naquilo que pondera os interesses pertinentes em face de *aquisição de conhecimento* pela sociedade.
- 4) Como sucedâneo do exame substantivo de patentes, a concessão estrangeira não é razoável. Em muitos países, tal concessão não presume exame; e o art. 230 não distingue neste ponto. Em quase todos os países,

Almedina, Coimbra, 2008; TIBURCIO, Carmen, "Patente de Revalidação (Pipeline), Extensão do Prazo de Protecção da Patente Originária no Exterior. Efeitos sobre a Patente Pipeline Nacional", in Revista da ABPI, n.º 92, Janeiro/ Abril 2008, p. 44 ss.; CLÉVE, Clémerson / BREKENFELD, Melina, "A repercussão, no regime da patente pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário", in Revista da ABPI, n.º 66, Setembro /Outubro 2003, p. 24.

4 BARBOSA, Denis Borges . Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 - 39, 30 jul. 2006. Vide, igualmente, em nosso Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, Inconstitucionalidade da prorrogação de patentes no regime jurídico brasileiro - inoponibilidade da patente prorrogada em face dos concorrentes anteriores, p. 71-120.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

os inventos brasileiros são desconsiderados. Como o prova a prudência do PCT, em todos os países vige, ainda, a diversidade de exame e concessão de patentes. De forma alguma, assim, a concessão estrangeira supre o exame nacional.

5) Um leitura do instituto de acordo com a Constituição imporia que o exame de novidade – novidade *cognoscitiva* e não *comercial* –, assim como os demais requisitos essenciais de fundo constitucional, fosse incumbido ao Judiciário, já que deles foi excluído o INPI.

Assim, já oferecemos uma possibilidade de leitura conforme com a Constituição do sistema *pipeline*, que é: o dispositivo em questão não exclui o exame da novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, como aplicável a todo e qualquer tipo de patentes. Apenas o exclui do exame prévio do INPI, criando, no caso um sistema francês clássico de exame de patentes, em que o exame substantivo é feito em sede de nulidade, pelo Judiciário.

Esta leitura refere-se, no entanto, àquelas hipóteses em que a inexistência de pressupostos se dá levando em conta *a data do depósito no exterior*, hipótese que assim configurei anteriormente:

Mas a segunda hipótese é, se possível, ainda mais inconcebível. Supor que o art. 230 impediria que a autoridade administrativa ou judiciária declarasse que tecnologia era conhecida *antes da data do primeiro depósito estrangeiro* viola mais do que a Constituição. É esse um daqueles casos que a prática do Processo Civil brasileiro denomina teratológicos. O bom senso medular de qualquer cidadão rejeitaria essa patente anencefálica.

Quanto à hipótese em que a tecnologia em questão era dotada dos pressupostos de patenteabilidade na data do primeiro depósitoi no exterior, mas foi lançada no estado da técnica antes do depósito nacional, caindo assim no domínio público, não encontrei antes, e não distinguo agora remissão de sua inconstitucionalidade.

### Leitura conforme realizada pelo TRF2

O entedimento de que o *pipeline* não afasta o exame dos requisitos constitucionais das patentes encontrou consagração na corte especializada de apelação em Propriedade Intelectual:

**EMENTA** 

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POSTERIORMENTE À CONCESSÃO, DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 8° DA LPI. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA, ANULA-SE A PATENTE PIPELINE A PARTIR DA DATA DO PARECER TÉCNICO DO INPI EM TAL SENTIDO.

I – O artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial dispensa a análise dos requisitos usuais de proteção previstos em seu artigo 8°, para fins de concessão da pipeline. No entanto, determina a observância dos artigos 10 e 18 da mesma lei, devendo o requerente comprovar a concessão da patente no país estrangeiro de origem. Consigna, por fim, nos termos do seu § 6° que as disposições da LPI são aplicáveis, no que couber, ao sistema pipeline. Possibilita-se, desta forma, e, com base nos princípios da isonomia e da inafastabilidade do controle judicial (art. 50, inciso XXXV, da CF/88), a verificação, posteriormente ao momento da concessão, da existência dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, já que se trata de título não examinado antes pelo INPI em seus requisitos essenciais, não opera a seu favor a presunção da validade.

II- Devidamente comprovada, nos autos, a ausência de atividade inventiva, no tocante à patente PI 1101055-0, nos termos da conclusão adotada pelo Parecer Técnico do INPI, no sentido de que o objeto da patente questionada já estaria integrando o estado da técnica, ao serem consideradas as patentes anteriores US 4.129.564 e DE 30.22.337, que, em conjunto, antecipariam a matéria objeto da patente anulanda, mostrando que esta não apresenta atividade inventiva, o que foi corroborado pelos demais pareceres anexados aos autos pela parte autora, há que se anular a patente em questão, a partir da data do citado Parecer Técnico.

III – Indeferida a antecipação da tutela recursal, face ao disposto no § 2º, do artigo 57, da LPI e por não se tratar de matéria de entendimento sedimentado.

IV - Sentença reformada. Apelações conhecidas e providas.

#### **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento às apelações interpostas pela parte autora e pelo INPI, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2008 (data do julgamento).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

# Os novos elementos de inconstitucionalidade que esse parecer traz

Como se lerá a seguir, a par de reiterar a análise da inconstitucionalidade por falta daquela *novidade* que é a típica do sistema de patentes, enfatizo:

- (a) os aspectos de invasão, pelo *pipeline*, do direito que cada agente econômico adquire ao uso das utilidades em domínio público, uma vez que uma informação tecnológica é posta à livre disposição de todos;
- (b) a supressão do devido processo legal, no que se nega aos titulares de situações jurídicas confrontantes o recurso de um procedimento administrativo poligonal e dialogal, prévio à concessão do privilégio, e de sua consagração como fonte de ilícito civil e penal;
- (c) a colisão do *pipeline* com o art. 3º da Constituição, naquilo que encerra um direito fundamental ao desenvolvimento.
- (d) a disfunção do *pipeline* em face da cláusula finalística disposta no art. 5°, XXIX da Constituição de 1988.

### O pipeline

O CPI/96 introduziu um instituto temporário, destinado a corrigir, em parte, a falta de patentes para produtos químicos, e processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior (art. 230 e 231 da Lei 9.279/96). Tal instituto, denominado pipeline <sup>5</sup>, visava trazer diretamente ao sistema jurídico

7

<sup>5</sup> Como nota a decisão do tribunal da Comunidade Andina, na Decisão No. 1-AI-96 de 30 de outubro de 1996 "... el pipeline es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes (Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights, "Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in intellectual Property Rights (IFAC-3) on the North American Free Trade Agreement", septiembre de 1992)..."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no Brasil, que aqui não poderiam ser deferidas em face da proibição da lei anterior <sup>6</sup>.

Assim define o instituto um dos mais experientes especialistas:

O termo pipeline-cuja tradução para o português seria tubulação-referese, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline também pode ser chamado de patente de revalidação <sup>7</sup>.

### O texto é o seguinte:

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

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

8

<sup>6</sup> Sobre a questão, vide MUJALLI, Walter Brasil. A Propriedade Industrial – Nova lei de patentes. São Paulo: De Direito, 1992, p.46; DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 159; CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld . A repercussão, no regime da patente de pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. Revista da ABPI, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24.; Bastos, Aurélio Wander, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assunta Conexos, Rio de Janeiro. Lumeo Juris, 1997, p. 216; Correa, Carlos, El Acuerdo TRIPs, Buenm Aires, Ciudad Animem, 1996; DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2001, p. 494, Márcia Flávia Santini Picarelli e Márcio Iório Aranha., org Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo, ed. Atlas, 2001.

<sup>7</sup> DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 159.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

- § 3º Respeitados os arts. 10 <sup>8</sup> e 18 <sup>9</sup> desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.
- § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.
- § 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, 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, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.
- § 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo."

### Segundo Eduardo Assumpção:

Pouco mais de 1170 pedidos dessa modalidade foram depositados, dos quais cerca de 19% são relativos a invenções do campo da biotecnologia  $^{10}$ . (...)Os pedidos provenientes de universidades e instituições públicas somam 30, ou 13,4% do total, dos quais sete de origem brasileira, sendo

<sup>8</sup> Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas;III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; V - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si;VI - apresentação de informações;VII - regras de jogo;VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

<sup>9</sup> Art. 18. Não são patenteáveis:I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcancável pela espécie em condições naturais.

<sup>10</sup> Nota sobre Patentes e Biotecnologia, INPI, 2000 [Nota do Original] " A fonte de dados utilizada é o Sistema Informatizado do INPI - SINPI. A relação completa dos pedidos pipeline de biotecnologia, com dados bibliográficos básicos, consta do Anexo III. " O Estudo de Bermudez et allii para a ENS registra 1182 pedidos de pipeline.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

três da Fiocruz, dois da Embrapa, um da UFRJ e um da Universidade de Caxias do Sul.

Tal instituto, que foi proposto durante o trâmite legislativo, tem sido definido como uma modalidade de patente de importação, ou de revalidação, de confirmação, ou equivalentes." <sup>11</sup>

Não obstante a relevância aparente da medida, que não era prefigurada no TRIPs, importantes questões de inconstitucionalidade podem ser antepostas à sua aplicação, do que cumpre oferecer um apanhado <sup>12</sup>.

Relevantes razões de prudência aconselhavam contra a concessão do pipeline; muito em breve, a própria política pública do Governo Federal se viu contradita pelos efeitos do instituto <sup>13</sup>.

O pipeline foi regulado na esfera administrativa pelo Ato Normativo INPI 126 o qual, entre outros dispositivos, determinou que os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderiam ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231. Para o normativo, incluíam-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido

12 Note-se que o instituto do pipeline já foi declarado incompatível com o requisito constitucional da novidade, como narra Carlos Correa, Implementing TRIPs in Developing Countries, manuscrito: "Thus, the US government and the pharmaceutical industry have attempted to obtain a retroative recognition of protection for pharmaceuticals that are already patented (the so-called "pipeline" protection). The Andrean Court of Justice (established by the Cartagena Agreement) declared in a decision (Process No. 1-AI-96) on 30 October 1996, that the "pipeline" formula was inherently contradictory with the novelty requirement under patent law, and thus rejected the retroactive registration of patents in the subregion." A decisão é encontrável em http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/1-AI-96.HTM , visitado em 4/2/2006.

13 Marcio Aith, Patentes, a burrice estratégica brasileira, Folha de S. Paulo, 12/03/2001. "As concessões, todas espontâneas, foram: antecipar em três anos, em 1996, a adoção, no Brasil, do acordo internacional de propriedade intelectual (o "Trips"); adotar o "pipeline", mecanismo adicional e voluntário que permitiu patentes anteriores mesmo à 1996, desde que os remédios não tivessem sido lançados no mercado; permitir, por meio de pareceres gentis e de um excesso de generosidade, que o INPI aceitasse patentes de remédios antigos, travestidos de novos, e estendesse sua validade por períodos maiores que os necessários. As patentes dos medicamentos Efavirenz e Nelfinavir, que Serra pretende quebrar, conseguiram ser depositadas no Brasil justamente por causa destas concessões e gentilezas. A patente do Nelfinavir foi depositada nos EUA em 1993, antes do Trips entrar em vigor no Brasil. No entanto, a companhia Agouron, associada à Roche, usou o mecanismo do pipeline para "voar" no tempo e garantir a patente do medicamento em sete de março de 1997."

<sup>11</sup> José Carlos Tinoco Soares, Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Jurídica Brasileira, 1998.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

denegada, ainda que outras questões incluídas no mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente <sup>14</sup>.

### O teor do pipeline

Quem pôde usar do pipeline: pessoa não residente

O dispositivo se dirige àqueles que não chegaram, à luz da lei anterior, a depositar pedidos de patentes em certas áreas consideradas imprivilegiáveis pelo CPI/71. Os que o fizeram, poderiam converter seu pedido em pipeline.

Aliás, mesmo aqueles que, não obstante a norma do CPI/71, efetivamente fizeram depósito, mas optaram por não se valer da conversão ao pipeline, poderiam usar da alternativa prevista pelo CPI/96, tal como modificado em 2001, como se viu acima, ao tratarmos do procedimento de patentes.

Como se verá a seguir, também poderia ter outra forma do benefício o nacional ou pessoa domiciliada no País.

### Objeto do benefício

O CPI/96, no pipeline, determina que os interessados, beneficiários de atos internacionais, podem passar a depositar pedidos de patente relativos às matérias que eram imprivilegiáveis segundo o CPI/71.

Para esses depósitos, seriam tomadas como termo inicial de prazos de proteção as datas do primeiro depósito para o mesmo invento no exterior. Não poderiam, no entanto, se valer do benefício os titulares de inventos já colocados em qual-

\_

<sup>14</sup> ABPI, Comissão de Patentes, Ata da Reunião de 09.07.1996. Comentários aos itens 18 e 18.1 do AN INPI 126: "o grupo considera insustentável a manutenção desses itens, sugerindo sua eliminação, visto que extrapolam, de forma ilegal, os requisitos previstos nos artigos 230 e 231. Na citada reunião com representantes da ABPI e ABAPI em 09.05.1996, a Dra. Maria Margarida Mittelbach atribuiu a restrição a que se referem os itens 18 e 18.1 a "princípios básicos do direito", porém sem identificá-los. Conforme já levantado em reunião da Comissão de Patentes, os únicos requisitos para a concessão de uma patente "PIPELINE" são, basicamente: · que a invenção não tenha sido colocada em qualquer mercado etc. · que o pedido seja depositado dentro de um ano da data de publicação da lei · que o pedido indique a data do primeiro pedido depositado no exterior (estrangeiro) ou da primeira divulgação no brasil (nacional), sendo ilegal a imposição de qualquer requisito adicional".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

quer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento; nem poderiam utilizar-se da benesse os titulares de invento quanto ao qual terceiros tivessem realizado, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

Assim, erigiu em critério de patenteabilidade a não colocação no mercado, e estabeleceu uma exceção de pré-uso em favor de qualquer pessoa que já tivesse confiado no domínio público como fundamento da fabricação do objeto.

O benefício era limitado ao prazo até 15 de maio de 1997. O pedido de patente depositado seria automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de noventa dias, quanto ao atendimento dos requisitos para concessão do benefício (não da patente).

### Pressupostos e prazo do benefício

Feito o pedido segundo o procedimento do pipeline, desde que o INPI entendesse que o pedido era um invento (como prevê o art. 1º do CPI/96) e que não estava vedado pelas proibições do art. 18, deveria ser concedida a patente no Brasil tal como concedida no país de origem. O único requisito a mais comprovar a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido.

Assim, a concessão não importaria em exame pelo INPI dos requisitos gerais de patenteabilidade:

Art. 8°. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial

A patente de pipeline vigeria pelo prazo iniciando na data do depósito no Brasil, até o fim do prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido. O limite desse prazo, no entanto, são os vinte anos da patente nacional regular.

### Conversão em pipeline

Também o depositante que já tinha pedido de patente em andamento, relativo às mesmas substâncias e processos, poderia apresentar novo pedido, nos mesmos prazos do depositante original de pipeline, juntando prova de desistência do pe-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

dido em andamento. Os parâmetros de concessão e duração dos direitos seriam idênticos.

### Pipeline nacional

Benefício similar seria concedido a nacional ou pessoa domiciliada no País, contando a apuração da novidade à data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

O pedido deveria ter sido feito antes de 15 de maio de 1997 e o prazo da patente, se concedida, iniciaria a partir do depósito no Brasil e duraria por vinte anos contados da data da divulgação do invento. Assim, como ocorreu com o depositante não-residente, era possível fazer conversão, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

#### Imunidade do usuário anterior

Nos termos do art. 232 do CPU/96, a produção ou utilização, de acordo com a legislação anterior, dos inventos sujeitos ao pipeline poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da norma de 1996. A lei enfatizava que não seria admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a imunidade em questão. O mesmo se daria caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tivessem realizado investimentos significativos para a exploração do invento em pipeline.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

### Natureza constitucional dos direitos de propriedade intelectual

Nesta seção, enunciaremos em primeiro lugar o que, segundo nosso entendimento, é a estrutura constitucional da Propriedade Intelectual e das patentes em particular, naquilo que seja pertinente ao nosso tema.

Neste contexto, inicia-se examinando os pressupostos gerais da constituição de exclusivas de Propriedade Intelectual, para imediatamente concentrar a atenção nas patentes; em seguida, listaremos as razões pelas quais o dispositivo do *pipeline* não se conformaria ao *standard* constitucional.

Na seção subsequente, traz-se à análise o Direito Internacional relevante, mencionando as razões pelas qual o *pipeline* também seria desconforme com tal estrutura.

### O desenho das patentes é de natureza constitucional

Um ponto essencial de nosso raciocínio é o de que a construção das patentes se faz medularmente na Constituição, como notou a Suprema Corte dos Estados Unidos:

## Anderson's Black Rock, Inc. v. Pavement Co., 396 U.S. 57 (1969) 15

"The patent standard is basically constitutional, Article I, § 8, of the Constitution authorizing Congress '[t]o promote the Progress of . . . useful Arts' by allowing inventors monopolies for limited times. We stated in Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1, 383 U. S. 6, that, under that power, Congress may not 'enlarge the

"O padrão da patente é basicamente constitucional, [pois o] Artigo I, § 8, da Constituição autoriza o Congresso 'a promover o progresso de ... artes úteis' por permitir monopólios de inventores por prazo determinado. Declaramos em Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1, 383 U. S. 6, que sob tal autorização, o Congresso não

<sup>15</sup> Cita-se aqui BARBOSA, Denis Borges, GRAU-KUNTZ, Karin e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 2009 (no prelo).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby. Moreover, Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available. Innovation, advancement, and things which add to the sum of useful knowledge are inherent requisites in a patent system which, by constitutional command, must 'promote the Progress of . . . useful Arts.'

This is the standard expressed in the Constitution, and it may not be ignored."

poderá 'aumentar o monopólio de patentes sem considerar a inovação, avanço ou benefício social auferidos em decorrência disto. Ademais, o Congresso não poderá autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam a remoção do conhecimento existente do domínio público ou restringir livre acesso a materiais já disponíveis. Inovação, avanço e elementos que se somam ao conhecimento útil são requisitos inerentes em um sistema patentário que, por ordem constitucional deve 'promover o Progresso de... Artes úteis'.

Este é o padrão mencionado na Constituição, e não pode ser ignorado. "

Em nosso sistema jurídico, também – como veremos – o desenho do sistema de patentes resulta necessariamente da Constituição.

Neste contexto, inicia-se examinando os pressupostos gerais que nossa Constituição estabelece para a concessão de exclusivas de Propriedade Intelectual, para imediatamente concentrar a atenção nas patentes; em seguida, listaremos as razões pelas quais o dispositivo do *pipeline* não se conformaria ao *standard* constitucional.

Na seção subsequente, traz-se à análise o Direito Internacional relevante, mencionando as razões pelas qual o *pipeline* também seria desconforme com tal estrutura.

### Os direitos de propriedade intelectual são inevitáveis

Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre a obra do espírito produzida.

Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, duas hipóteses foram sempre suscitadas:

- a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar; ou
- a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma exclusividade artificial, como a da patente, ou do direito autoral, etc.. É desta última hipótese que falamos inicialmente como sendo o modelo preferencial das economias de mercado.

Por que exclusividade e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações técnicas, abstratas ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão <sup>16</sup>. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa <sup>17</sup>, perdendo a sua economicidade.

As características desses bens são apontadas pela literatura 18:

<sup>16</sup> Thomas Jefferson -. "If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it (...) Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature".

<sup>17</sup> É uma das hipóteses de res extra commercium. "Por razões de ordem profana, eram consideradas fora do comércio (res extra commercium humani iuris) as coisas comuns a todos (res communes omnium), isto é, as indispensáveis à vida coletiva ou a ela úteis, como o ar, a água corrente, o mar e as praias". Marky, Thomas, Curso Elementar de Direito Romano, ed. Saraiva, 6ª ed., 1992.

<sup>18</sup> Citamos aqui, J.H. Reichman, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995); Wendy J. Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law, 24 Loy. U. Chi. L. J. 143 (1993). Vide Wendy J.Gordon, Asymmetric Market Failure and Prisoner's Dilemma in Intellectual Property, 17 U.Dayton L.Rev. 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse, 78 Va.L.Rev. 149, 222-58 (1992) e Assertive Modesty: An Economy of Intangibles, 94 Col.L.Rev. 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e Reichmann, A Manifesto Concerning the

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

- o que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira.
- o que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa..

Como consequência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia ou um filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil.

Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é naturalmente inadequada ao ambiente de mercado <sup>19</sup>.

#### O remédio e seus efeitos secundários

Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito <sup>20</sup>. A correção do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma garantia legal, por exemplo:

Legal Protection of Computer Programs, 94 Col.L.Rev. 8, 2308, 2339 (1994). Ejan Machaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col.L.Rev. 8, 2637 (1994).

<sup>19</sup> Thomas Jefferson – "Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody".

<sup>20</sup> Note-se que nem mesmo o uso de outros meios artificiais, como a proteção eletrônica ou física contra a cópia, tem dispensado a proteção jurídica. Veja-se, por exemplo, o Digital Millenium Act, lei dos Estados Unidos que considera violação de direitos autorais a superação técnica desses meios físicos ou eletrônicos; o mesmo ocorre com os Tratados OMPI de 1996.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

- por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão querido aos juristas, usus, fructus; abusus); ou então
- por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito de fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem ter o direito de proibir o uso <sup>21</sup>; ou ainda
- por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação tecnológica ou autoral.

A escolha, numa economia diversa da de mercado, provavelmente seria a opção número 3, a socialização dos custos da criação. O Estado indeniza o investimento privado na criação divulgada.

Esta era uma opção prevista na legislação de alguns países nos fins do século XVIII e, na Constituição do Brasil, até 1967. Neste caso, em alguma parte o risco do investimento, ou mesmo o equivalente da receita esperada de seus frutos, seriam assumidos pelo Tesouro. Essa é, também, uma das formas complementares de estímulo ao investimento criativo em situações em que o mercado, por si só, mesmo com auxílio de direitos exclusivos, não é suficiente para fazê-lo.

No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos exclusivos <sup>22</sup>. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem.

Mencionamos anteriormente a artificialidade do direito exclusivo em face às criações intelectuais. Mas nunca é demais enfatizar a inaturalidade dessa interven-

22 J.H. Reichmann, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995). Succinctly stated, this body of law grants creators a bundle of exclusive property rights devised to overcome the "public good" problem arising from the intangible, indivisible and inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second comers who have not shared in the costs and risks of the creative endeavor

<sup>21</sup> Um domínio público pagante, como a solução prevista por Carlos Correa Carlos. Intellectual property rights, the WTO and developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251. Transitional Periods and Provisions, para a aplicação dos Direitos Especiais de Comercialização do art. 70.9 do TRIPs.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ção <sup>23</sup>. Fica clara a subsistência de um direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica <sup>24</sup> como pela jurisprudência <sup>25</sup>.

De outro lado, mesmo quando erguido à categoria de direito constitucional, os direitos exclusivos em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do Bill of Rights, ou seja, dos direitos fundamentais <sup>26</sup>, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando reconhecido <sup>27</sup>.

23 "The exclusive right Congress is authorized to secure to authors and inventors owes its existence solely to the acts of Congress securing it [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 660 (1834)], from which it follows that the rights granted by a patent or copyright are subject to such qualifications and limitations as Congress, in its unhampered consultation of the public interest, sees fit to impose [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cr.) 199 (1815)]".

24 Aristóteles, Poética, parte IV: "First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated."

25 In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) ("[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor's product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws."). "The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff's goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale" "The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. "[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain." Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)

26 Como sempre se notou, a proteção às patentes e ao direito autoral não consta do Bill of Rights das Emendas à Constituição Americana, mas do corpo original. No Brasil, o constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar do texto relativo à propriedade industrial, assim diz: "O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica", Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46. O também constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião nas 17 edições de seu Comentários à Constituição, v.1, p.51.: "Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem".

27 "De todo lo anterior se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia constitucional: Los derechos morales de autor son fundamentales. Los derechos patrimoniales de autor, aun cuando no son fundamentales, gozan de protección constitucional". Sentencia C-053/01, Corte Constitucional de Colômbia. De forma similar talvez se pudesse interpretar à noção "naturalista" dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais, cujo exemplo máximo é o da primeira lei francesa sobre patentes. Na interpretação do relator do respectivo projeto de lei, Le Chevalier De Boufflers, S'il existe pour un homme une véritable propriété, c'est sa pensée; celle-là paraît du moins hors d'atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur. L'invention qui est la source des arts, est encore celle de la propriété; elle est la propriété primitive, toutes les autres sont des conventions." Outra não seria a interpretação do exposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem –Art. 27 - Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultante de qualquer obra científica, literária ou artística de que sejam autores."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Provavelmente na consciência deste direito fundamental ao domínio público, ou pela assimilação percebida de tais direitos aos monopólios econômicos, os sistemas jurídicos sempre impuseram limitações à constituição, duração ou ao exercício desses direitos. Um exemplo incisivo destas restrições e dos seus motivos, no tocante às patentes, se encontra num julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos (Caso Sears, Roebuck) <sup>28</sup>:

"A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia monopólios". As patentes não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém podem fazer, usar, ou vender o produto patenteado sem a autorização do titular da patente.

Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-estar da comunidade devem razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados". Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patente têm de ser observados estritamente, e quando a patente é concedida, as limitações ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" Uma vez a patente seja concedida:

- a) deve-se interpretá-la estritamente "
- b) não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente"
- c) o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse quando deixa suas mãos, é estritamente;
- d) o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste.

Finalmente, "(...) quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a

20

<sup>28</sup> Para uma recentíssima mudança na postura da Suprema Corte dos Estados Unidos, vide o caso Illinois Tool Works Inc., Et Al., Petitioners V. Independent Ink, Inc., decidido em 1/3/2006, no qual o tribunal elimina a presunção de que uma patente importe em princípio em poder de mercado.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público". 29

### A tensão constitucional relativa à propriedade intelectual

Incorporado necessariamente nos sistema jurídico de todos os países, os direitos de exclusiva no campo da propriedade intelectual sofrem de uma tensão central. Deixemos Luis Barroso Barroso descrevê-lo <sup>30</sup>:

30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa (também um fundamento do Estado de forma geral) <sup>31</sup> e a livre concorrência. A mesma Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder econômico, particularmente quando visasse à eliminação da concorrência. Confiram-se os dispositivos constitucionais pertinentes:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência

29 Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

#### Once the patent issues:

	it is strictly construed,
	it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,
	the patentee's control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and
	the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (),
□ right to r	when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article - including the make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public.

<sup>30</sup> Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245

<sup>31 [</sup>Nota do original] CF/88: "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;"

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

IV – livre concorrência; (...)

Art. 173. (...)

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;"

- 31. O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (lato sensu) daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os benefícios da livre concorrência competição e disputa pelo mercado, gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade ficam prejudicados em um regime monopolista.
- 32. Desse modo, a aplicação direta e exclusiva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência baniria da ordem econômica brasileira qualquer forma de monopólio. O raciocínio é correto quando se trabalha apenas com as premissas apontadas. Entretanto, o sistema não é assim tão simples.
- 33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia<sup>32</sup>. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional.<sup>33</sup> A lógica no caso do privilégio patentário é

\_

<sup>32 [</sup>Nota do original] O monopólio das atividades relacionadas a minérios e minerais nucleares é absoluto (art. 177, I a V), mas no que diz respeito às que envolvem petróleo, a União, embora detendo o monopólio, poderá contratar empresas estatais ou privadas (art. 177, § 1°).

<sup>33 [</sup>Nota do original] Esse o entendimento tranqüilo da doutrina, como se vê, dentre muitas outras, das referências que se seguem: Fábio Konder Comparato, "Monopólio público e domínio público" in Direito Público: estudos e pareceres, 1996, p. 149: "A vigente Carta Constitucional preferiu seguir o critério de enumeração taxativa dos setores ou atividades em que existe (independentemente, pois, de criação por lei) monopólio estatal, deferido agora exclusivamente à União (art. 177 e 21, X, XI e XII). Quer isto dizer que, no regime da Constituição de 1988, a lei já não pode criar outros monopólios, não previstos expressamente no texto constitucional, pois contra isso opõe-se o princípio da livre iniciativa, sobre o qual se funda toda a ordem econômica (art. 170)."; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 1996, p. 441: "Finalmente, convém lembrar que a Constituição previu o monopólio de certas atividades. São elas unicamente as

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5°, XXIX). <sup>34</sup>

- 34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses. <sup>35</sup> Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.
- 35. Por outro lado, conferir monopólio a um agente privado, ainda que por tempo determinado, sempre restringirá a livre iniciativa dos demais indivíduos. Alguém que tenha desenvolvido a mesma idéia de forma totalmente autônoma não poderá usufruir os benefícios dela enquanto perdurar a patente. A patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios.

### A noção deste monopólio no direito constitucional

O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa

seguintes, consoante arrolamento do art. 177 da Constituição (...) Tais atividades monopolizadas não se confundem com serviços públicos. Constituem-se, também elas, em 'serviços governamentais', sujeitos, pois, às regras do Direito Privado. Correspondem, pura e simplesmente, a atividades econômicas subtraídas do âmbito da livre iniciativa."; e Nelson Eizirik, "Monopólio estatal da atividade econômica", Revista de Direito Administrativo nº 194, p. 63: "Com relação à intervenção monopolista do Estado na atividade econômica, embora tenha a vigente Constituição ampliado o elenco de hipóteses em que ela ocorre, impossibilitou-se a criação de novos monopólios estatais, salvo por emenda constitucional." Em igual sentido, Luís Roberto Barroso, "Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada", in Temas de direito constitucional, tomo II.

- 34 [Nota do original CF/88: "Art. 5°: (...) XXIX a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"
- 35 [Nota do original Viviane Perez de Oliveira, Exploração patentária e infração à ordem econômica, monografia de conclusão de curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa FGV (mimeografado).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

produção, que resulta do Estatuto dos Monopólios de 1623 <sup>36</sup>, espraiou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do Commonwealth. No Brasil, por exemplo, Rui Barbosa assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as marcas, patentes e direitos autorais:

Prescrevendo que aos inventores a lei dará "um privilegio temporario" sobre os seus inventos, o Art. 72, § 25, da Constituição da Republica (...) convertem os inventos temporariamente em monopolio dos inventores; pois outra coisa não é o monopolio que o privilegio exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objecto da nossa actividade. <sup>37</sup>

A classificação dos direitos exclusivos como "monopólios" tem sido uma constante na história da Suprema Corte Americana <sup>38</sup>, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos Lordes <sup>39</sup>, o tribunal máximo da Índia

36 Que foi a única lei de patentes no Reino Unido até bem tarde no séc. XIX, e continua sendo invocado como elemento da Constituição Inglesa. Vide por exemplo The Grain Pool of WA v The Commonwealth [2000] HCA 14 (23 March 2000) High Court Of Australia "The Statute of Monopolies of 1623 had purported to be declaratory of the common law by indicating the limitations established by the common law upon the exercise of the prerogative of the Crown to grant monopolies. Thereafter, the scope of permissible patentable subject-matter involved an inquiry "into the breadth of the

concept which the law [had] developed by its consideration of the text and purpose of [that statute]".

37 Ruy Barbosa, Comentários à Constituição de 1891. O autor continua: "no proprio Art. 72, §.§ 26 e 27, da Constituição Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras excepções ao principio da liberdade industrial, que ambas as Constituições limitam, já garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes, já reservando aos escriptores e artistas "o direito exclusivo" á reproducção das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, monopolios constitucionaes" A expressão era corrente na época no Brasil: vide Bento de Faria, "seria permitir o monopolio de uma infinidade de signaes distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)" (Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120).

38 Em todo o séc. XIX, continuando até o presente. A primeira decisão da Suprema Corte falando de direitos de exclusive como monopolies é de 1829, Pennock v. Dialogue, 27 U.S. (2 Pet.) 1,19 (1829). Veja Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby".

39 "They forget their Creator, as well as their fellow creatures, who wish to monopolize his noblest gifts and greatest benefits. Why did we enter into society at all, but to enlighten one another's minds, and improve our faculties, for the common welfare of the species?" (Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4 through February 22, 1774. Em mais de 200 anos, não se altera a classificação: "It is different from a patent specification, in which the purpose of the claims is to mark out the extent of the patenteès monopoly in respect of a product or process which may be made or utilised anywhere in the area covered by the patent." House of Lords - Consorzio Del Prosciutto Di Parma v. Asda Stores Limited and Others.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

<sup>40</sup>, do Canadá <sup>41</sup> e a corte suprema da Austrália. <sup>42</sup>. Mas a noção se estende a jurisdições em que não se pode traçar uma cadeia histórica levando ao Estatuto dos Monopólios como, por exemplo, na Colômbia <sup>43</sup>, ou no México <sup>44</sup>.

### Condições de aceitabilidade desse monopólio

No entanto, o extensivo uso da expressão não significa necessariamente identificar esses "monopólios" com a noção de mesmo nome, do Direito Antitruste. O principal intérprete do Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644 <sup>45</sup>, definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:

"[o] monopólio é uma instituição ou benesse que o rei, por concessão, comissão ou ato de mesmo efeito, confere a qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, a exclusividade de compra, venda, elaboração, criação ou utilização de qualquer coisa, pelo qual qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, passam a ter cerceada uma liberdade que detinham antes, ou passam a ser impedidos no seu negócio legal." (tradução nossa) <sup>46</sup>.

<sup>40 &</sup>quot;1. The object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress. The price of the grant of the monopoly is the disclosure of the invention at the Patent Office, which, after the expiry of the fixed period of the monopoly, passes into the public domain." Petitioner: Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Respondent: Hindustan Metal Industries Date Of Judgment13/12/1978

<sup>41 &</sup>quot;A patent, as has been said many times, is not intended as an accolade or civic award for ingenuity. It is a method by which inventive solutions to practical problems are coaxed into the public domain by the promise of a limited monopoly for a limited time." [2002] 4 S.C.R. Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. 153

<sup>42 &</sup>quot;Even if the amounts levied upon the distribution of blank tapes cannot, with strict accuracy, be called royalties, it is not difficult to discern why the draftsman of the legislation chose the term "royalty". That term in its modern application is apt to describe the payments which the grantees of monopolies such as patents and copyrights receive under licence" Australian Tape Manufacturers Association Ltd and Others V. The Commonwealth Of Australia (1993) 176 Clr 480 Fc 93/004 High Court Of Australia 11:3:1993

<sup>43</sup> Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de la explotación a favor del titular; b) Amparo del derecho moral del autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho, y al propio derecho moral del autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1992 y d) Su existencia, a diferencias de las formalidades esenciales. Corte Constitucional, Sentencia No. C-040/94

<sup>44 &</sup>quot;se prohiben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas." Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991.

<sup>45</sup> Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644)

<sup>46 &</sup>quot; (a) monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in their lawful trade."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, são sempre *res* nova, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que "monopólios", seriam de uma subespécie socialmente aceitável <sup>47</sup>.

Garantido esse equilíbrio, a tensão não só se pacifica, mas liberdade de iniciativa e direito exclusivo se fertilizam reciprocamente, como nota Miguel Reale <sup>48</sup>:

3. No Brasil, aliás, tais conclusões se impõem com maior força, uma vez que, de um lado, o princípio da liberdade de iniciativa é elevado à eminência constitucional (Carta Magna, art. 160, I), e, de outro, a Constituição pátria, no § 24 do art. 153, consagra que

"A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial".

(...) os dois preceitos constitucionais supralembrados devem ser interpretados em necessária correlação. Em verdade, os conceitos de livre iniciativa e de titularidade exclusiva do nome e de marcas se exigem reciprocamente, pois é evidente que se num sistema económico a liberdade de produzir e de fazer circular riquezas não fosse acompanhada da garantia da atributividade exclusiva do bem a quem lhe deu vida; se não houvesse, em suma, uma tutela real da iniciativa económica, projetada ou corporificada em seus produtos, ensejando-se a terceiros o poder de usufruírem do bem alheio, seria ilusório falar-se em "livre iniciativa": ficaria desnaturado todo o quadro de valores que a Carta Magna fixa como base legitimadora da vida económica nacional.

A noção de "monopólio" de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais importantes quanto aos direitos exclusivos sobre criações intelectuais - o conflito entre a restrição ao livre uso da informação, resultado da

-

<sup>47</sup> Nota Walterscheid, falando dos autores da Constituição Americana: "They clearly viewed these limited-term grants as monopolies, albeit of a desirable and acceptable type"

<sup>48</sup> Miguel Reale, Tutela da Marca e do Nome Comercial, in Teoria e prática do direito, Saraiva, p. 242.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de ser informado e de usar da informação <sup>49</sup>.

Mais uma vez Rui Barbosa, falando do dispositivo constitucional que assegura a liberdade de profissão e de iniciativa, no confronto com os direitos de exclusiva:

Não há só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva. O Art. 72, § 24, da Constituição do Brasil, (...) franqueiam a exploração de todas as industrias ao trabalho de todos. O Art. 72, § 25, do Pacto federal, (...) reservam a exploração dos inventos aos seus inventores. O que estas duas ultimas, disposições consagram, pois, é justamente um privilegio. Desta mesma qualificação formalmente se servem, dizendo que aos inventores "ficará garantido por lei um privilegio temporario',.

Tal noção é presente na jurisprudência corrente do nosso Supremo Tribunal Federal:

### **Supremo Tribunal Federal**

- 1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".
- 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.
- (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e
- (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág.  $18)^{50}$ 

<sup>49</sup> The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

<sup>50</sup> Também em "As patentes de invenção, tal como o exercício exclusivo de loterias pelo Estado, receberam o título de privilégios" (ADI 2.847-2, Min. Eros Grau, julgado em 05.08.2008).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Mesmo nas constituições nacionais em que a liberdade de trabalho e de iniciativa é preponderante sobre outros princípios, se encontra alguma forma, ainda que difícil e artificial, de conciliar a tensão. Por exemplo, a Corte Constitucional da Venezuela emprestou à proteção dos direitos de propriedade intelectual a consagração de norma de segurança jurídica, com certa conotação de imposição externa <sup>51</sup>.

Na técnica de análise e aplicação constitucional corrente, esse "antagonismo" se resolve pelos instrumentos da ponderação e da razoabilidade:

Tribunal Constitucional de Itália. "Ao reconhecer em reconhecer ao autor a propriedade de suas obras e seu direito à exploração econômica das mesmas de toda forma e maneira, a lei não negligencia operar um contrapeso entre valores e interesses contrapostos; tal balanceamento não é desrazoável na proporção em que se faça em harmonia com os princípios constitucional da proteção da liberdade da arte e a ciência (art. 33), da proteção da propriedade, em relação também ao trabalho intelectual (art. 42), da proteção do trabalho em todas suas formas, no contexto do qual deve se incluir a atividade livre da criação intelectual (art. 35). Tal balanceamento resulta em um acordo simultâneo dos vários interesses, mediante o incentivo da produção artística, literária e científica, com vista ao pleno desenvolvimento da pessoa humana (art. 3) e para promover o desenvolvimento da cultura (art. 9). Tais fins, que indicam de início uma conciliação difícil entre a proteção dos autores e proteção da cultura, são, no entanto razoavelmente conciliáveis, como já entendeu esta Corte (decisão 361 de 1988) com a liberdade da iniciativa econômica (art. 41) dos outros sujeitos de direito (produtores, varejistas, licenciados) em um equilíbrio que leve em conta os custos e riscos do empreendimento; e são também conciliáveis com os direitos que todos têm à fruição das obras de arte e com o interesse geral à propagação da cultura". Acórdão na ADIN 108/1995. 52

do en el artículo 112 de la Constitución de 1999, se observa que tal derecho se encuentra dispuesto en los siguientes términos:"Artículo 112.- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia" Las limitaciones a ese derecho, se encuentran establecidas conforme al texto constitucional, por razones de seguridad, de sanidad o interés social, con fundamento en la Constitución o en las leyes. (...) Asimismo, se observa que tal limitación tiene una razón de "seguridad", que -como ya se dijo- es para proteger los derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte.

<sup>51</sup> Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela, 8 de marzo de 2000, "En cuanto a la amenaza de violación al derecho que tiene todo ciudadano a dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, consagrado en el artículo 112 de la Constitución de 1999, se observa que tal derecho se encuentra dispuesto en los siguientes

<sup>52</sup> Tribunal Constitucional da Itália. "Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

#### A imutabilidade dessas conclusões usando da noção de propriedade

Tudo que aqui se expôs quanto à noção das exclusivas de propriedade intelectual sob o conceito de monopólio não se altera, adota-se a noção de que ela se constitui em propriedade. No contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização <sup>53</sup>.

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a Corte Constitucional Alemã <sup>54</sup>.

#### A construção da propriedade intelectual na visão alemã

O elemento crucial desta construção se encontra na seguinte decisão:

ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura, sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura". Sentenza 108/1995 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale"

53 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, "É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5°, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeiheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo".

54 Für das Urheberrecht hat das Bundesverfassungsgericht in der in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidung ausgesprochen, zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum im Sinn der Verfassung gehöre die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Dies bedeute nicht, daß damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert sei. Im einzelnen sei es Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240 f.>).Bundesverfassungsgericht - 1 BvR 587/88 -

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ) Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF) Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

### Tribunal Constitucional alemão, decisão no caso "Kirchenmusik" (BverfG 49, 392 ss, de 25.10.1978

"(…) II. 1.

2. Die Freistellung der öffentlichen Wi- 2. A dispensa de autorização do autor edergabe von der Erlaubnis des Urhe- para a execução pública é, de acordo bers ist eine nach Art. 14 I 2 GG com o Art.14, (2), Lei Fundamental, zulässige Schranke vermögensrechtlichen des Urheberrechts. Zu den konstituie- Sob o prisma constitucional são caracrenden Merkmalen des Urheberrechts terísticas constitutivas do direito de auals Eigentum i.S. der Verfassung gehört tor como propriedade a garantia ao audie grundsätzliche Zuordnung des tor dos resultados patrimoniais do esvermögenswerten Ergebnisses der geis- forço criativo. Uma regra correspontig-schöpferischen Leistung an den U- dente a essa exigência básica da garantia rheber. Eine dieser prinzipiellen Forde- de propriedade o legislador encontrou rung der Eigentumsgarantie gemäße na regra sobre o direito exclusivo no 🖇 Regelung hat der Gesetzgeber im 15, II. Contra o entendimento da auto-Ausschließlichkeitsrecht des § 15 II ge- ra não pode ser considerada qualquer troffen. Entgegen der Auffassung der limitação legal desse direito, ou sua ex-Bf. ist aber nicht schon jede gesetzliche clusão em determinados casos já, de Beschränkung dieses Rechts oder sein plano, uma violação no no âmbito fun-Ausschluß für bestimmte Tatbestände damental protegido. als ein unzulässiger Eingriff in den grundgesetzlich geschützten Bereich anzusehen.

Der Gesetzgeber steht bei der Erfüllung des ihm in Art. 14 I 2 GG erteilten Auftrags, Inhalt und Schranken des geistigen Eigentums zu bestimmen, vor der Aufgabe, nicht nur die Individualbelange des Urhebers zu sichern, sondern auch den individuellen Berechti-

,,(...) II. 1

der uma limitação admissível dos compo-Komponente nentes patrimoniais do direito de autor.

> Ao legislador compete, no ato de realização da tarefa de determinar o conteúdo e as limitações da propriedade intelectual, tarefa conferida a ele pelo Art. 14, (1), 2, Lei Fundamental, não apenas garantir os interesses individuais do autor, mas também estabelecer os limi-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ) Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF) Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Grenzen zu ziehen. Er muß den verfasschöpferischen Leistung und die schutzwürdigen Interessen der Allgemeinheit in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis bringen.

Hiernach kann die Freistellung der öffentlichen Wiedergabe vom Verbotsrecht für die in § 52 I genannten Tatbestände - unabhängig von der Frage, ob auch der Ausschluß des Vergütungsanspruchs gerechtfertigt ist - nicht beanstandet werden. Mit der Publikation steht das geschützte Musikwerk nicht mehr nur dem Werkschöpfer zur Verfügung; es tritt bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Diesem sozialen Bezug des geistigen Eigentums kann der Gesetzgeber im Rahmen der ihm zustehenden Gestaltungsbefugnis durch Einschränkung des Ausschließlichkeitsrechts Rechnung tragen. Dies gilt auch für kirchenmusikalische Aufführungen. Da religiöskirchliche Musik regelmäßig nur bei Veranstaltungen der Kirchen dargeboten Religionsgesellschaften wird, wäre das legitime Interesse der

gungen und Befugnissen die im Interes- tes das autorizações e faculdades indise des Gemeinwohls erforderlichen viduais necessárias para satisfazer o interesse coletivo. Ele deve equilibrar de sungsrechtlich garantierten Anspruch forma justa e determinar uma relação auf eine angemessene Nutzung der balanceada entre a pretensão garantida constitucionalmente de utilização adequada do trabalho criativo e os interesses da coletividade merecedores de proteção.

> Dessa forma não é possível objetar a isenção da execução pública do rol dos direitos de proibição no caso das hipóteses elencadas no § 52, (1) – e isso independentemente da questão, se também a exclusão da pretensão de remuneração é justificável. Com a publicação a obra musical deixa de estar apenas à disposição do seu autor; ao contrário ela entra, de acordo com as previsões legais, no âmbito social e, através desse ato, ela pode se tornar um fator independente que determina o quadro cultural e intelectual de seu tempo. O legislador pode, dentro dos limites da autoridade conformadora que lhe cabe, satisfazer esse vínculo social da propriedade imaterial por meio de limitações do direito de exclusividade. Isso também vale no que diz respeito a representações de música sacra. Uma vez que a música sacra geralmente só é apresentada em eventos das igrejas ou de sociedades religiosas, o interesse da co-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ) Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF) Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Allgemeinheit, am Geistesschaffen der Zeit teilzuhaben, in espírito musical de seu tempo seria pos-Frage gestellt, wenn der Urheber eine to em dúvida se o autor pudesse proibir Aufführung beliebig könnte.

musikalischen letividade de participar da criação do verhindern ao seu bel prazer uma execução pública."

### Quanto a isso comenta Karin Grau-Kuntz 55:

Com a afirmação de que compete "ao legislador, no ato de realização da tarefa de determinar o conteúdo e as limitações da propriedade intelectual (...), não apenas garantir os interesses individuais do autor, mas também estabelecer os limites das autorizações e faculdades individuais necessárias para satisfazer o interesse coletivo", fica claro que as limitações do direito de propriedade intelectual é parte intrínseca dele.

Essa afirmação pressupõe um procedimento diferente daquele que se conclui quando se vê entre o direito de propriedade intelectual e as suas limitações uma relação que implica, em um primeiro momento, no reconhecimento de um direito para que, em um segundo momento, sua adequação ao interesse público seja "adicionada" a ele.

Pelo contrário, ao pressupor que no ato de realização da tarefa de legislar o legislador deva determinar o contéudo e as limitações do direito de autor, o Tribunal partiu da noção que as adequações ao interesse coletivo não são um corte posterior e artificial em um direito em princípio amplo (ilimitado), mas antes, junto com a proteção individual, elementos intrínsecos desse direito<sup>56</sup>.

A realização da tarefa de dar corpo aos direitos que fazem parte da categoria da propriedade intelectual deve ser feita em observância ao conteúdo e limites do direito de propriedade reconhecido no artigo 14 da Lei Fundamental.

<sup>55</sup> BARBOSA, Denis Borges, GRAU-KUNTZ, Karin e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 2009 (no prelo).

<sup>56</sup> Em sentido semelhante Grzeszick, Bernd, Geistiges Eigentum und Art. 14 GG, in ZUM, 2007, (348).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de common law <sup>57</sup>.

Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem, provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sulamericanos neste momento <sup>58</sup>.

### A propriedade industrial na Constituição Brasileira

### A clausula finalística específica

O texto do Art. 5°, XXIX da Constituição de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos inventores e titulares de marcas, como as anteriores, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

Art. 5° (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*; (Grifei) <sup>59</sup>

<sup>57</sup> Suprema Corte dos Estados Unidos: Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966).: "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."

<sup>58</sup> Corte Constitucional da Colombia. "Por ultimo es necesario advertir que, aún cuando sometida a formas especiales de regulación (C.P., artículo 61), la propiedad intelectual es sólo una de las muchas formas a través de las cuales se manifiesta el derecho general de propiedad y, por lo tanto, se somete a las limitaciones a que queda sometido este derecho por virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la propiedad intelectual, así como la propiedad común, es "una función social que implica obligaciones" y, como tal, "le es inherente una función ecológica". Sentencia C-262/96 Convenio Para La Protección De Obtenciones Vegetales-Protección constitucional

<sup>59</sup> Constituição Política do Império do Brasil de 1824, art. 179, inc. 26: "os inventores terão a propriedade de suas descoberta ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. Constituição de 1891, art, 72 § 25: "Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento". Art. 72, §27: "A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica. Constituição de 1934, art. 113, inc. 18: "Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade". Art. 113, inc. 19: "A lei assegurará a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial". Constituição de 1937, art. 16 XXI: "Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem" constituição de 1946, art. 141, §17: "Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio". Art. 141, §18: "É assegurada a propriedade das marcas de

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional <sup>60</sup>.

#### Como Diz Karin Grau-Kuntz:

O reconhecimento no texto constitucional de proteção exclusiva aos inventores pressupõe que o sistema de patentes seja um instrumento adequado e efetivo ao fomento de bem-estar social. Seria incoerente com os princípios que norteiam a ordem jurídica brasileira pensar que ao inventor teria sido reconhecido um direito exclusivo de exploração econômica de suas invenções se e apesar deste gerar efeitos maléficos à sociedade <sup>61</sup>.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo da Propriedade Industrial ("a lei assegurará..."), quanto a finalidade do mecanismo jurídico a ser criado ("tendo em vista..."). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos:

- a) visar o interesse social do País;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial". Constituição de 1967, art. 150, § 24: "A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial". Ec Nº 1, de 1969, art. 153, § 24: "A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial".

Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de 1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor. No entanto, como nota GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Patentes – Sobre a interpretação do Artigo 5°, XXIX da Constituição brasileira. Artigos da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <a href="http://www.ibpi.org.br/d\_pat.html">http://www.ibpi.org.br/d\_pat.html</a>. Acesso em: 14.07.08: "Buscar o enunciado normativo no momento da redação do texto significaria afirmar que mesmo nos dias de hoje o prolongado beijo lascivo em público atentaria o sentimento geral de pudor. Trazer o enunciado normativo ao momento histórico presente significaria (acertadamente) dizer que o prolongado beijo lascivo em público não mais atenta o sentimento geral de pudor. A vontade do legislador, fica claro, não pode ser chamada a valer como critério de interpretação de enunciado normativo".

61 Karin Grau-Kuntz, op. cit.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se confunde mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais. Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

Certo é que, no que for objeto de propriedade (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5°, XXIII da Constituição de 1988. Note-se, uma vez mais, neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte da doutrina, não se esgota na noção de propriedade, em particular pela presença dos direitos de personalidade ou direitos morais em geral.

O Art. 5°, XXII da Constituição, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social <sup>62</sup>.

Chega-se aqui a conclusões em nada diversas da leitura de Barroso e Ruy Barbosa, de que as exclusivas de propriedade intelectual configuram monopólio, e esse monopólio tem de ser moderado e legitimado pelas suas vantagens para a sociedade como um todo.

### Natureza do dispositivo

O dispositivo se constitui como uma regra constitucional, no que José Afonso da Silva classificaria como norma de princípio institutivo: a que delineia o princípio normativo a ser corporificado, e indica que sua eficácia será materializada na lei que assimilará tal princípio dentro da estratégia definida pelo Poder Legislativo ordinário.

José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: "a propriedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O que é relevante neste contexto é enfatizar que o texto constitucional prefigura e determina o teor da lei ordinária, estipulando as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos.

### A cláusula finalística

Dans tous les systèmes juridiques occidentaux, les *«droits exclusifs»* ou *«privatifs»* accordés pour quelques années aux inventeur et aux inventeurs ont pour objet essentiel de promouvoir le progrès social. (André Bertrand, droit exclusifs, concurrence deloyale et defense de la concurrence)

Relevante no dispositivo é, em particular, a cláusula finalística, que assinalei em itálico: "tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". A lei ordinária de Propriedade Industrial que visar (ou tiver como efeito material), por exemplo, atender interesses da política externa do Governo, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico do País, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo da Propriedade Industrial ("a lei assegurará..."), quanto a finalidade do mecanismo jurídico a ser criado ("tendo em vista..."). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos:

- a) visar o interesse social do País;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se adeqüe a sua função social, como o quer o Art. 5°, XXIII da mesma Constituição. Para os direitos relativos à Propriedade Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Com efeito, a lei ordinária de Propriedade Industrial que pretenda (ou tenha como efeito material), por exemplo, atender interesses da *política externa do Governo*, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico *do País*, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressalvar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

Não menos essencial é perceber que o Art. 5°, XXIX da Constituição estabelece seus objetivos como um trígono, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo.

É inconstitucional, por exemplo, a lei ou norma regulamentar que, optando por um modelo francamente exportador, renuncie ao desenvolvimento tecnológico em favor da aquisição completa das técnicas necessárias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso irrestrito das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de proteção ao desenvolvimento tecnológico nacional.

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Art. 218 e 219 da Constituição, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia é a concessão de *propriedade* dos resultados - voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional <sup>63</sup>.

Também no Art. 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da popu-

**37** 

Art.218 § 20 20. - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

lação e a autonomia tecnológica do País <sup>64</sup>. Ora, como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Constituição de 1988, referentes à tecnologia, são acordes ao eleger como valor fundamental o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País (que o Art. 219 qualifica: desenvolvimento *autônomo*) <sup>65</sup>.

## Cláusulas finalísticas em direito estrangeiro e internacional

Tomando um exemplo importante na tradição democrática, também a Constituição Americana estabelece uma cláusula finalística, que vincula a proteção da propriedade intelectual aos fins de promover o progresso da ciência e da tecnologia <sup>66</sup>, e não simplesmente o de garantir o retorno do investimento das empre-

Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal

O arguto advogado José Antonio B.L. Faria Correa, em Revista da ABPI no. 5, 1993, em análise repetida em Danemann, Siemsen, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos da Ed. Renovar, 2001, a p. 30, aponta para um sentido possível da cláusula finalística, de caráter apenas filosófico-jurídico – e não de teor constitucional. Os Comentários perfazem, de outro lado, uma interpretação do mandamento constitucional à luz do art. 20 20. da Lei, em forma curiosa de iluminar o texto superior pela aplicação do que lhe é subordinado. Segundo tal entendimento, a cláusula não teria o efeito finalístico ("tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) mas apenas declaratório ("considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) – este último sendo a redação da lei ordinária. Assim, segundo os Comentários, a simples existência da Lei já perfaria os propósitos constitucionais, sendo ela inapreciável quanto à satisfação de quaisquer fins.

Art I, s 8, cl 8 of the United States Constitution. This empowers the Congress to legislate: "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries". Vide Reynolds, Glenn Harlan and Merges, Robert P., "The Proper Scope of the Copyright and Patent Power". Harvard Journal on Legislation, Vol. 37, p. 45, 2000 Available at SSRN: {http://ssrn.com/abstract=987742}. Vide também Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

sas <sup>67</sup>. Esse compromisso inclui, por exemplo, aumento do nível de emprego e melhores padrões de vida. <sup>68</sup>.

Entende-se que tais disposições, quando elevadas a texto constitucional, têm força vinculante em face ao legislador ordinário:

O Poder Legislativo no exercício dos poderes de patente não pode ir além das restrições impostas pelo propósito constitucional. Nem pode aumentar o monopólio da patente sem levar em conta a inovação, o progresso ou o benefício social ganho desta maneira <sup>69</sup>

Note-se que cuidado similar têm os instrumentos mais recentes do Direito Internacional pertinente. Veja-se o teor de TRIPs <sup>70</sup>:

TRIPs ART.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Como enfatiza a Suprema Corte Americana: "this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...)" Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).

Diamond V. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). "The Constitution grants Congress broad power to legislate to "promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." Art. I, 8, cl. 8. The patent laws promote this progress by offering inventors exclusive rights for a limited period as an incentive for their inventiveness and research efforts. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 480 -481 (1974); Universal Oil Co. v. Globe Co., 322 U.S. 471, 484 (1944). The authority of Congress is exercised in the hope that "[t]he productive effort thereby fostered will have a positive effect on society through the introduction of new products and processes of manufacture into the economy, and the emanations by way of increased employment and better lives for our citizens." Kewanee, supra, at 480".

<sup>69</sup> Suprema Corte dos Estados Unidos em Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966). "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."

<sup>70</sup> Veja-se o excelente Resource Book on TRIPs and Development, ICTSID/UNCTAD, Cambridge, 2005, p. 126: "Article 7 provides guidance for the interpreter of the Agreement, emphasizing that it is designed to strike a balance among desirable objectives. It provides support for efforts to encourage technology transfer, with reference also to Articles 66 and 67. In litigation concerning intellectual property rights, courts commonly seek the underlying objectives of the national legislator, asking the purpose behind establishing a particular right. Article 7 makes clear that TRIPS negotiators did not mean to abandon a balanced perspective on the role of intellectual property in society. TRIPS is not intended only to protect the interests of right holders. It is intended to strike a balance that more widely promotes social and economic welfare."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ART.8 1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. <sup>71</sup>

## Jurisprudência nacional: efeito da cláusula

> Tribunal Regional Federal da 2ª Região

"Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país". 1ª Turma Especializada, AI 2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008.

Jurisprudência estrangeira (Suprema Corte dos Estados Unidos): efeitos da cláusula

## Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

At the outset, it must be remembered that the federal patent power stems from a specific constitutional provision which authorizes the Congress "To promote the Progress of . . . use-

Já de início vale lembrar que o poder federal de patentes decorre de um dispositivo constitucional específico que autoriza o Congresso "a promover o progresso de ... artes úteis, por

\_

<sup>71</sup> Vide nosso artigo de 9 de março de 2006 sobre o efeito quae-constitucional desses dispositivos em http://ssrn.com/abstract=889107

<sup>72 [</sup>Nota do original]"

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ful Arts, by securing for limited Times to ... Inventors the exclusive Right to their ... Discoveries." Art. I, § 8, cl. 8. The clause is both a grant of power and a limitation. This qualified authority, unlike the power often exercised in the sixteenth and seventeenth centuries by the English

assegurar por prazo limitados a inventores o direito exclusivo às suas ... descobertas" Art. I, § 8, cl. 8. A cláusula é tanto uma outorga de poder e uma limitação. Este poder condicionado, diferentemente do poder usualmente exercido nos séculos dezesseis e dezessete pela coroa inglesa,

Stable ownership is the gift of social law, and is given late in the progress of society. It would be curious, then, if an idea, the fugitive fermentation of an individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable property. If nature has made anyone thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of everyone, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me receives instruction himself without lessening mine, as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and, like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody." VI Writ[fogo e ar]ings of Thomas Jefferson at 180-181 (Washington ed.).

A instituição de uma propriedade estável é resultado do direito da sociedade e ocorreu tarde no progresso da sociedade. Seria curioso, então, que uma idéia, a fermentação fugitiva de um cérebro individual, pudesse, por força do direito natural, ser reclamada como propriedade exclusiva e estável. Se a natureza fez qualquer objeto menos suscetível de ser apropriado exclusivamente do que outros, é o fruto do pensamento chamado idéia, que um indivíduo pode possuir exclusivamente contanto que a mantenha para si mesmo. No momento em que a divulga, não obstante, é a idéia se força na posse de todo mundo, e aquele que a recebe não pode deixar de possuí-la. Há ainda nela uma característica peculiar, que é a de que ninguém tem menos uma idéia porque outro a tem por completo. Aquele que recebe uma idéia de mim, recebe instrução para ele mesmo sem diminuir a minha, como acontece com aquele que ascende sua luminária a partir da minha, o qual ganha luz sem diminuir a minha. Que idéias devam ser livremente espalhadas de um a outro pelo mundo afora, para a instrução moral e mútua do homem e a melhora de sua condição parece ter sido peculiar e benevolentemente designado pela natureza quando da Criação, como ocorre com o fogo, expansível sobre o espaço, sem diminuir sua densidade em qualquer ponto e, como o ar no qual respiramos, movemos e vivemos, [fogo e ar] incapazes de confinamento e apropriação exclusiva. Invenções, portanto, não podem, em sua natureza, serem apropriadas. A Sociedade pode dar um direito exclusivo aos lucros decorrentes, como um incentivo para que homens persigam idéias que podem produzir utilidades, mas isso pode ou nãol ser feito de acordo com a vontade e conveniência da sociedade, sem pretensões ou reclamações de qualquer um. VI Escritos de Thomas Jefferson em 180-181 (Washington ed.).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Crown, is limited to the promotion of advances in the "useful arts." It was written against the backdrop of the practices -- eventually curtailed by the Statute of Monopolies -- of the Crown in granting monopolies to court favorites in goods or businesses which had long before been enjoyed by the public. See Meinhardt, Inventions, Patents and Monopoly, pp. 30-35 (London, 1946).

The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby. Moreover, Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available. Innovation, vancement, and things which add to the sum of useful knowledge are inherent requisites in a patent system which, by constitutional command, must "promote the Progress of . . . useful Arts." This is the standard expressed in the Constitution, and it may not be ignored. And it is in this light that patent validity "requires

é limitado à promoção de avanços nas "artes úteis". Tal texto foi inscrito na Constituição em face do pano de fundo das práticas – ao seu devido tempo proibidas pela Lei de Monopólio – da Coroa em outorgar para favoritos da coroa monopólios, seja em bens ou negócios, os quais há muito vinham sendo livremente explorados pelo público. Vide Meinhardt, Inventions, Patents and Monopoly, pp. 30-35 (Londres, 1946).

O Congresso, no exercício do poder de patentes, não pode exceder as restrições impostas pela finalidade declarada pela constituição. Nem pode aumentar o monopólio de patente independentemente de inovação, avanço ou benefício social auferido em decorrência dela. Ademais, o Congresso não pode autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam remover o conhecimento existente de domínio público, ou restringir livre acesso a matéria já disponível. Inovação, avanço e elementos que se somam ao conhecimento útil são exigências inerentes a um sistema patentário que, por ordem constitucional deve 'promover o progresso de ... artes úteis'. Este é o padrão mencionado na Constituição, e não pode ser ignorado. E é em vista disto que a validade da patente "requer

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

reference to a standard written into the Constitution." Great A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., supra, at 340 U. S. 154 (concurring opinion).

Within the limits of the constitutional grant, the Congress may, of course, implement the stated purpose of the Framers by selecting the policy which, in its judgment, best effectuates the constitutional aim. This is but a corollary to the grant to Congress of any Article I power.22 U. S. 206. It is the duty of the Commissioner of Patents and of the courts in the administration of the patent system to give effect to the constitutional standard by appropriate application, in each case, of the statutory scheme of the Congress.

(...)Because of his active interest and influence in the early development of the patent system, Jefferson's views on the general nature of the limited patent monopoly under the Constitution, as well as his conclusions as to conditions for patentability under the statutory scheme, are worthy of note.

Jefferson, like other Americans, had

referência a um padrão escrito na Constituição". Great A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., supra, em 340 U. S. 154 (voto anuente).

Dentre os limites da outorga constitucional o Congresso pode, certamente, implementar o fim exposto pelos constituintes selecionando uma política que, consoante entendimento dos mesmos, melhor implemente o propósito constitucional. Este é um corolário da outorga ao Congresso de qualquer poder do Artigo 1. 22 U.S. 206. É dever do Comissário de Patentes e dos tribunais na administração do sistema patentário, o de implementar o padrão constitucional pela aplicação apropriada, em cada caso, do ordenamento jurídico do Congresso.

(...) Por conta de seu interesse e influência ativos no desenvolvimento inicial do sistema patentário, as opiniões de Jefferson quanto à natureza geral do monopólio limitado da patente sob a Constituição, bem como suas conclusões quanto às condições para patenteabilidade sob o ordenamento jurídico, são dignas de nota.

Jefferson, como outros americanos, tinha uma aversão instintiva aos mo-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

an instinctive aversion to monopolies. It was a monopoly on tea that sparked the Revolution, and Jefferson certainly did not favor an equivalent form of monopoly under the new government. His abhorrence of monopoly extended initially to patents as well. From France, he wrote to Madison (July, 1788) urging a Bill of Rights provision restricting monopoly, and as against the argument that limited monopoly might serve to incite "ingenuity," he argued forcefully that "the benefit even of limited monopolies is too doubtful to be opposed to that of their general suppression," V Writings of Thomas Jefferson at 47 (Ford ed., 1895).

His views ripened, however, and, in another letter to Madison (Aug., 1789) after the drafting of the Bill of Rights, Jefferson stated that he would have been pleased by an express provision in this form:

"Art. 9. Monopolies may be allowed to persons for their own productions in literature, & their own inventions in the arts, for a term not exceeding \_\_\_\_ years, but for no longer term & no other purpose."

nopólios. Foi um monopólio no chá que gerou a revolução, e Jefferson certamente não favorecia uma forma equivalente de monopólio sob o novo governo. Sua contrariedade aos monopólios se estendia também às patentes. Da França, escreveu à Madison (em Julho de 1788) solicitando que se introduzisse um dispositivo na Carta de Direitos restringindo os monopólios, e – opondo-se ao argumento de que o monopólio limitado pudesse incentivar a "ingenuidade" -, manifestou-se enfaticamente no sentindo de que "o benefício, mesmo de monopólios limitados, é demasiadamente duvidoso demais para ser oposto ao de supressão geral" V Escritos de Thomas Jefferson em 47 (Ford Ed., 1895).

Sua opinião amadureceu, no entanto, em outra carta à Madison (Ago., 1789); após a elaboração da Carta de Direitos, Jefferson declarou que teria gostado de uma expressa disposição neste sentido:

"Art. 9. Monopólios podem ser permitidos a pessoas para suas próprias produções em literatura e suas próprias invenções nas artes, por um prazo não superior a \_\_ anos, mas nunca após e para nenhum outro fim."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

"Certainly an inventor ought to be allowed a right to the benefit of his invention for some certain time. ... Nobody wishes more than I do that ingenuity should receive a liberal encouragement." Letter to Oliver Evans (May, 1807), V Writings of Thomas Jefferson at 75-76 (Washington ed.).

Jefferson's philosophy on the nature and purpose of the patent monopoly is expressed in a letter to Isaac McPherson (Aug., 1813), a portion of which we set out in the margin <sup>72</sup>. He rejected a natural rights theory in intellectual property rights and clearly recognized the social and economic rationale of the patent system. The patent monopoly was not designed to secure to the inventor his natural right in his discoveries. Rather, it was a reward, an inducement, to bring forth new knowledge. The grant of an exclusive right to an invention was the creation of society -- at odds with the inherent free nature of disclosed ideas -- and was not to be freely given. Only inventions and discoveries which furthered human knowledge, and were new and useful, justified the special inducement of a limited private monopoly. Jefferson did not believe in granting patents for small details, obvious improvements,

"Certamente a um inventor deve ser permitido beneficiar-se de sua invenção por determinado tempo... Ninguém deseja mais do que eu que a ingenuidade deva receber um incentivo liberal." Carta a Oliver Evans (Maio de 1807), V Escritos de Thomas Jefferson em 75-76 (Washington Ed.).

A filosofia de Jefferson quanto à natureza e o propósito do monopólio de patente consta de uma carta para Isaac McPherson (Ago., 1813), parte que descrevemos à margem. Ele rejeitou uma teoria de direitos naturais à propriedade intelectual e claramente reconheceu a racionalidade social e econômica do sistema patentário. O monopólio de patentes não buscava assegurar ao inventor o seu direito natural às suas descobertas. Na verdade, era uma recompensa, como incentivo, para que fosse gerado novo conhecimento. A outorga de um direito exclusivo a uma invenção foi a criação da sociedade -- contrariamente à natureza livre inerente de idéias divulgadas - e não deveria ser dado de graça. Somente invenções e descobertas que contivessem conhecimento humano, que fossem novas e úteis, justificavam a especial indução de um monopólio privado limitado. Jefferson não acreditava em

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

or frivolous devices. His writings evidence his insistence upon a high level of patentability.

As a member of the patent board for several years, Jefferson saw clearly the difficulty in "drawing a line between the things which are worth to the public the embarrassment of an exclusive patent, and those which are not." The board on which he served sought to draw such a line and formulated several rules which are preserved in Jefferson's correspondence.

outorgar patentes para pequenos detalhes, melhoramentos óbvios ou artefatos frívolos. Seus textos demonstravam sua insistência em um alto nível de patenteabilidade.

Como membro do órgão público que examinava as patentes por muitos anos, Jefferson via claramente a dificuldade em "criar limites entre o que tem valor suficiente para o público que justifique o estorvo de uma patente exclusiva, e o que não é." O órgão em que trabalhou buscava delimitar tal questão e criou diversas regras que foram preservadas na correspondência de Jefferson.

## Kendall v. Winsor, 62 U.S. 21 How. 322 322 (1858)

"It is undeniably true that the limited and temporary monopoly granted to inventors was never designed for their exclusive profit or advantage; the benefit to the public or community at large was another and doubtless the primary object in granting and securing that monopoly.

This was at once the equivalent given by the public for benefits bestowed by the genius and meditations and skill of individuals, and the incentive to further efforts for the same important objects. The true policy and ends of the patent laws enacted under this "E inegável que o monopólio limitado e temporário outorgado aos inventores nunca visou benefício ou vantagem exclusiva deles; o benefício ao público ou à comunidade em geral foi sem dúvida o objetivo primordial ao outorgar e assegurar tal monopólio.

Isso foi desde logo o equivalente dado pelo público pelos benefícios resultantes da ação do gênio, as reflexões e talentos dos indivíduos, e o incentivo para prosseguir com esforços visando tais importantes propósitos. A verdadeira política e propósito

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

government are disclosed in that article of the Constitution, the source of all these laws, viz., "to promote the progress of science and the useful arts," contemplating and necessarily implying their extension, and increasing adaptation to the uses of society. Vide Constitution of the United States, art. I, sec. 8, clause 9.

By correct induction from these truths, it follows that the inventor who designedly, and with the view of applying it indefinitely and exclusively for his own profit, withholds his invention from the public comes not within the policy or objects of the Constitution or acts of Congress. He does not promote, and, if aided in his design, would impede, the progress of science and the useful arts.

And with a very bad grace could he appeal for favor or protection to that society which, if he had not injured, he certainly had neither benefited nor intended to benefit. Hence, if, during such a concealment, an invention similar to or identical with his own should be made and patented, or brought into use without a patent, the latter could not be inhibited nor restricted, upon proof of its identity with a machine previously invented and withheld and concealed by the inventor from the public. The rights

das leis de patente promulgadas sob este governo são configuradas neste artigo da Constituição, a fonte de todas as leis, visando, "promover o progresso da ciência e artes úteis", contemplando e necessariamente implicando em sua extensão e contínua adaptação aos usos da sociedade Vide a Constituição dos Estados Unidos, art. I, sec. 8, cláusula 9.

Pela correta interpretação destas verdades, entende-se que o inventor que, de propósito, e com o fim de manutenção indefinida e exclusivamente para seu proveito, retém sua invenção do [acesso] público não está dentro da política ou objeto da Constituição ou atos do Congresso. Ele não promove e, se ajudado em suas intenções, impediria, o progresso da ciência e das artes úteis.

E seria muito mal que tal pessoa pudesse obter o favor ou proteção desta sociedade que, se não tivesse prejudicado, certamente não beneficiou nem pretendia beneficiar. Daí que, se durante tal ocultamento uma invenção similar ou mesmo idêntica a sua fosse feita e patenteada, ou utilizada sem [proteção de] uma patente, o mais recente inventor não poderia ser restrito ou tolhido, mediante a prova de que era idêntica a invenção com uma máquina previamente inventada, porém retida e escondida pelo inventor

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

and interests, whether of the public or of individuals, can never be made to yield to schemes of selfishness or cupidity; moreover, that which is once given to or is invested in the public cannot be recalled nor taken from them.

But the relation borne to the public by inventors, and the obligations they are bound to fulfill in order to secure from the former protection, and the right to remuneration, by no means forbid a delay requisite for completing an invention, or for a test of its value or success by a series of sufficient and practical experiments; nor do they forbid a discreet and reasonable forbearance to proclaim the theory or operation of a discovery during its progress to completion, and preceding an application for protection in that discovery. The former may be highly advantageous as tending to the perfecting the invention; the latter may be indispensable in order to prevent a piracy of the rights of the true inventor.

do [acesso] público. Os direitos e interesses, seja do público ou individual, nunca podem se inclinar a esquemas de egoísmo ou avareza; ainda mais: o que uma vez foi dado ou investido [no acesso] no público não pode ser retomado ou retirado do mesmo <sup>73</sup>.

Mas a relação entre o público e os inventores e as obrigações que eles devem cumprir para a proteção desse mesmo público, e o direito à remuneração, de forma alguma proíbe um tempo a mais para completar a invenção, ou para testar seu valor ou sucesso por uma série de experiências práticas e suficientes; nem proíbem uma discreta e razoável postergação em proclamar a teoria ou operação da descoberta durante seu progresso à conclusão e precedendo uma aplicação para proteção desta descoberta. Isto pode ser muito vantajoso para melhorar a invenção, pode ser indispensável para evitar pirataria de direitos do verdadeiro inventor.

48

<sup>73</sup> A solução brasileira corrente segue uma outra alternative no equilíbrio dos interesses aqui: pelo art. 45 da Lei 9.279/96, o inventor que manteve em segredo sua criação não pode impedir o patenteamento de uma nova criação original por terceiros, mas fica protegido em seu próprio uso livre, em face do qual a patente deferida ao novo criador é inoponível, embora exclua toda e qualquer terceiro.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## O direito constitucional ao desenvolvimento

O outro elemento dos direitos fundamentais que é elemento central da construção da Propriedade Intelectual é o Direito ao desenvolvimento – direito de terceira geração <sup>74</sup> - especificamente citado tanto no contexto da propriedade industrial, quanto na regulação da ciência e da tecnologia.

## O direito fundamental ao desenvolvimento

Em primeiro lugar, a Constituição diz que é encargo do Estado – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – a promoção e o incentivo do desenvolvimento científico à pesquisa e à capacitação tecnológica.

As constituições anteriores falavam basicamente sobre a liberdade da ciência e sobre o dever do Estado em apoiar a pesquisa. Esse texto fala muito mais sobre como se exerce esse dever do Estado, mas curiosamente não se fala mais sobre a liberdade de pesquisa.

O texto constitucional distingue, claramente, os propósitos do desenvolvimento científico, de um lado, e os da pesquisa e capacitação tecnológica. Essa modalidade de desenvolvimento particulariza o principio fundacional do desenvolvimento:

"Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...) II – garantir o desenvolvimento nacional;"

\_

<sup>74</sup> Valerio de Oliveira Mazzuoli, Os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos e Sua Incorporação No Ordenamento Brasileiro, Revista Forense - Vol. 357 Suplemento, Pág. 603: "Um dos que propuseram esta fórmula 'geracional' foi T. H. MARSHALL. Nos termos de sua clássica análise sobre a afirmação histórica da cidadania, primeiro foram definidos os direitos civis no século XVIII, depois os direitos políticos no século XIX e, por último, os direitos sociais no século XX. E, o roteiro feito por MARSHALL, mostrou que em países capitalistas avançados, a soma do Estado com as lutas sociais é que resulta na chamada 'cidadania' (cf. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, pp. 63-64).PAULO BONAVIDES também comunga desta idéia geracional de direitos, mas com alguma variação. Para ele, primeiro surgiram os direitos civis e políticos (primeira geração); depois os direitos sociais, econômicos e culturais (segunda geração); posteriormente, o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade (terceira geração); e, por último (o que chamou de direitos de quarta geração) os direitos que compreendem o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos (cf. seu Curso de direito constitucional, 10.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, pp. 516-525)".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Esse dever se cinge no contexto do chamado direito constitucional ao desenvolvimento, como indica Guilherme Amorim Campos da Silva <sup>75</sup>:

"O direito ao desenvolvimento nacional impõe-se como norma jurídica constitucional, de caráter fundamental, provida de eficácia imediata e impositiva sobre todos os poderes da União que, nesta direção, não podem se furtar a agirem, dentro de suas respectivas esferas de competência, na direção da implementação de ações e medidas, de ordem política, jurídica ou irradiadora, que almejem a consecução daquele objetivo fundamental."

Seria tal direito um daqueles fundamentais de terceira geração <sup>76</sup>, consagrado inclusive em esfera internacional como um dos direitos humanos <sup>77</sup>

Então, o texto constitucional distingue os propósitos do desenvolvimento científico, de um lado, e da pesquisa e capacitação tecnológica, de outro. Essa modali-

Guilherme Amorim Campos da Silva, Direito Fundamental ao Desenvolvimento Econômico Nacional, São Paulo: Método, 2004, p.67. O Direito ao desenvolvimento, em sua face internacional, é sujeito a sérios questionamentos.

Declaração e o Programa de Ação de Viena de 1993: 10. "A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, previsto na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte integral dos direitos humanos fundamentais. Como afirma a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. Embora o desenvolvimento facilite a realização de todos os direitos humanos, a falta de desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para se limitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir o desenvolvimento e eliminar obstáculos ao mesmo. A comunidade internacional deve promover uma cooperação internacional eficaz visando à realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao desenvolvimento. O progresso duradouro necessário à realização do direito ao desenvolvimento exige políticas eficazes de desenvolvimento em nível nacional, bem como relações econômicas eqüitativas e um ambiente econômico favorável em nível internacional". Não obstante a impressionante declaração, algumas considerações merecem ser aqui suscitadas. O princípio de justiça distributiva (sui cuique tribuere), reconhecido como próprio ás sociedades em face a seus membros, seria extensivo ás relações entre as sociedades? Não é o que entende Rawls in The Law of Peoples: não têm as sociedades um direito ä justiça distributiva, como teriam, no interior delas, seus membros; mas as sociedades liberais ou decentes têm um dever, limitado sem dúvida, de assistência ás menos favorecidas. Adeus, assim, ao direito ao desenvolvimento.

Valerio de Oliveira Mazzuoli, Os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos e Sua Incorporação No Ordenamento Brasileiro, Revista Forense – Vol. 357 Suplemento, Pág. 603: "Um dos que propuseram esta fórmula 'geracional' foi T. H. MARSHALL. Nos termos de sua clássica análise sobre a afirmação histórica da cidadania, primeiro foram definidos os direitos civis no século XVIII, depois os direitos políticos no século XIX e, por último, os direitos sociais no século XX. E, o roteiro feito por MARSHALL, mostrou que em países capitalistas avançados, a soma do Estado com as lutas sociais é que resulta na chamada 'cidadania' (cf. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, pp. 63-64). PAULO BONAVIDES também comunga desta idéia geracional de direitos, mas com alguma variação. Para ele, primeiro surgiram os direitos civis e políticos (primeira geração); depois os direitos sociais, econômicos e culturais (segunda geração); posteriormente, o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade (terceira geração); e, por último (o que chamou de direitos de quarta geração) os direitos que compreendem o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos (cf. seu Curso de direito constitucional, 10.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, pp. 516-525)".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

dade de desenvolvimento <sup>78</sup>, científico e tecnológico, particulariza princípio básico, elementar, constitutivo da República, que diz que a República tem como objetivo garantir o desenvolvimento nacional (art. 3°., III, da Constituição de 1988).

No entanto, esse tema – o dos interesses do desenvolvimento *em face da proprieda- de intelectual e da inovação* – é um dos mais espinhosos no tocante à definição do que seria "desenvolvimento": simples crescimento econômico, ou efetiva maturação dos beneficiários desse direito humano – como uma *liberdade*?

Na esfera internacional, a questão é momentosa <sup>79</sup>. Já no âmbito do direito constitucional brasileiro, parece mais pacífico o entendimento:

Adiante-se que a Constituição oferece, de imediato, alguns indicadores, que se podem considerar como elementos legitimadores, *prima facie*, de certas posturas públicas no âmbito das pesquisas científicas e tecnológicas; cite-se, nessa linha, o direito ao desenvolvimento nacional, presente no art. 3°, II, da CB, e o direito à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades sociais, arrolados no art. 3°, III, da CB <sup>80</sup>.

\_

80

A noção de desenvolvimento, que decorre do art. 3º, III da Carta de 1988, "supõe dinâmicas de mutações e importa em que se esteja a realizar, na sociedade por ela abrangida, um processo de mobilidade social contínuo e intermitente. O processo de desenvolvimento deve levar a um salto, de uma estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual comunitário. Daí porque, importando a consumação de mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas também qualitativa, não pode o desenvolvimento ser confundido com a idéia de crescimento. Este, meramente quantitativo, compreende uma parcela da noção de desenvolvimento." (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 238-239).

Denis Borges Barbosa, Margaret Chon and Andrés Moncayo von Hase, Slouching Towards Development In International Intellectual Property, artigo a ser publicado na Michigan State Law Review, em 2007: "The development as freedom model figures prominently in the United Nations Millennium Development Goals (UNMDG). The United Nations Development Programme (UNDP) has propounded the model of development as freedom since 1991. The human development index (HDI) approach, as opposed to the gross domestic product (GDP) approach, emphasizes the distribution of human capability opportunities in measuring development. It includes not only the growth measure of per capita GDP, but also literacy and health measures. It is now widely used as a development metric by other international agencies. By contrast, international intellectual property law institutions such as the WIPO and WTO unreflectively rely on a "development as growth" model. This approach, which is often shared by policymakers from developed countries with well-entrenched intellectual property industries, tends to view the goal of international intellectual property as encouraging economic growth, increasing trade liberalization, promoting foreign direct investment and ultimately enhancing innovation through technology transfer".

André Tavares Ramos, op. Cit.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## O direito fundamental ao desenvolvimento e a intervenção estatal

Aparentemente, a aceleração do processo de desenvolvimento (em particular, o incentivo à inovação) não prescinde mais da ação dos entes públicos, mesmo em economias de mercado<sup>81</sup>. Hoje em dia, sem esta ação coordenando esforços, investindo, estimulando o desenvolvimento industrial e particularmente o tecnológico, a economia corre sérios riscos de declínio e de ser levada à situação de satélite de economias mais poderosas, a ponto do comprometimento da independência nacional não só no plano econômico e técnico, como no político<sup>82</sup>.

Adotados tais pressupostos, entende-se por política industrial o conjunto de estratégias e comportamentos pelos quais um ente público atua no mercado, com vistas a melhorar a própria competitividade total do sistema onde atua<sup>83</sup>. Assim considerada, a política industrial não é uma forma de ignorar ou reprimir as for-

"Cette évolution récente concerne tous les pays de l'OCDE: l'universalité des responsabilités publiques dans le développement industriel est aujourd'hui un fait. Paradoxalement, ces interventions sont d'autant plus nombreuses que les économies sont plus ouvertes, ou du moins que les criteres de compétitivité se basent sur des compairaisons internationales" Bertrand Bellon, Les Politiques Industrielles dans les pays de l'OCDE, in Les Cahiers Français no 243 (1989) p. 41.

Tal afirmação não é feita em relação à economia brasileira, nem sequer à dos países latino-americanos. Neste ponto é essencial verificar a evolução da idéia de política industrial no seio da Comunidade Econômica Européia (CEE). Conforme Cartou, L., Communautés Européenes. Dalloz, Paris, 9ª Ed. (1989): "Le Marché Commun constitue donc une politique industrielle qui repose sur une conception libérale, sur la responsabilité principale des entreprises industrielles, elles mêmes". A concepção inicial do Tratado de Roma foi logo abandonada: "Mais vers la fin des anées 60, les insuffisances du Tratré signé en 1957 sont apparues. Le Marché Commun, tel qu'il avait eté conçu n'avait pas abouti à la constituition d'une industrie européene à la dimension du monde actuel, capable à la fois d'affronter la concurrence des tiers ou d'être en mesure de cooperer avec eux" (...) "Il s'agissait d'abord de faire face à l'evolution des conditions de la production, au renouvellemente rapide des produits, des techniques" (...) "L'absence d'une politique répondant aux problemes de la societé industrielle moderne aurait entrainé pour la Communauté de graves risques de déclin ou de "satellisation" industrielle par de économies plus puissantes, suscetibles de compromettre son indépendance, non seulemente économique, mais aussi politique, technique, etc.".

Longe de tentar estabelecer os fundamentos teóricos desta noção, pretende-se apenas lembrar que não só as empresas disputam entre si o mercado, como os entes de direito público internacional - Estados e instituições similares, como o Mercado Comum Europeu (MCE) - competem pelos recursos escassos, pela preponderância política e estratégica, etc., através de "seus" grupos econômicos, com Estados e grupos não submetidos a seu controle ou influência, ou mesmo em colaboração com estes outros Estados e grupos. A capacidade de competição do sistema sob comando ou influência de tais entes públicos - o conjunto de meios jurídicos, econômicos e diplomáticos de que dispõe para atuar - poderia ser chamada de "competitividade sistêmica", em comparação com a competitividade de empresa a empresa. Se fosse precisar o estatuto teórico de tal noção, este trabalho seguramente utilizaria o conceito de significante-zero de Lévi-Strauss (1950), no que ele inaugura como pensamento sobre a causalidade estrutural. Para suscitar tal conceito, devido à tradição de Spinoza, Marx, Lenin, Gramsci, Mao e especialmente Althusser, vide Etienne Balibar: Structural Causality, Overdetermination, and Antagonism, in Postmodern Materialism and the Future of Marxist Theory: Essays in the Althusserian Tradition, Edited by Antonio Callari and David F. Ruccio, Wesleyan University Press, 1996.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ças de mercado, como possivelmente será visto pelo liberalismo ressurrecto, mas sim o conjunto de métodos destinados à fixação do ente estatal como ator no mercado, agente e paciente do espaço concorrencial. Os condicionantes jurídicos da política industrial de inovação, no contexto constitucional e da lei ordinária é o objeto deste trabalho <sup>84</sup>.

A eficácia da intervenção direta e franca do Estado no tocante à política tecnológica foi empírica e fartamente demonstrada, num dos exemplos mais claros de sucesso de economias nacionais. Estudos econômicos norte-americanos apontam que o uso que o Japão fez do seu sistema de propriedade intelectual como instrumento de política de desenvolvimento - via importação e licenciamento forçado de tecnologias, imitação, adaptação, uso e aperfeiçoamento pelas empresas nacionais, favorecendo mais a difusão tecnológica do que a criação - funcionou de forma brilhante, permitindo que o Japão chegasse a alcançar uma situação de quase paridade tecnológica com os EUA em poucas décadas<sup>85</sup>.

As próximas considerações quanto ao desenvolvimento e inovação partem da concepção de que o Estado brasileiro, neste momento da evolução econômica nacional, não pode renunciar à sua tradição histórica de comandar a economia e deve fazer-se mais eficiente, particularmente no que toca à política de propriedade intelectual.

Se é verdade que o Estado deve abandonar, em seu processo de modernização, a prática centenária de intervenção no domínio econômico *para o favorecimento exclusivo de um determinado estamento social*<sup>86</sup>, deixar de lado tal intervenção, à qual a tota-

Não se entenda que a matéria é de caráter mais econômico que jurídico. Como demonstra José Carlos de Magalhães, O Controle pelo Estado de Atividades Internacionais das Empresas Privadas, in Direito e Comércio Internacional, Ed. Ltr, 1994, p 190, a questão tem importantíssimos aspectos de Direito Constitucional e Internacional Público, sem falar dos óbvios efeitos relativos ao Direito Econômico.

<sup>&</sup>quot;This characterization of postwar Japanese practice underlies this chapter's simple thesis: Japan's system of intellectual property protection for technology has been discretionarily administered as one component of Japan's developmental industrial policy. Policy favored the import and forced licensing of foreign technology, its rapid imitation, adoption, use, and improvement by domestic companies, as a means of driving rapid economic growth without incurring the costs of autonomous, domestic technology development. The policy worked brilliantly, helping Japan to near technological parity with the US is a few short decades" Borrus, M. Macroeconomic Perspectives on the Use of Intellectual Property Rights in Japan's Economic Performance. In: Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance. Westview, (1990) p:262-263.

<sup>86 &</sup>quot;A atividade industrial, quando emerge, decorre de estímulos, favores, privilégios, sem que a empresa individu-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

lidade dos países desenvolvidos recorre com intensidade, parece resultar, necessariamente, na renúncia à modernidade.

## Direito ao desenvolvimento como moderação à apropriação da criações

A outra face do direito ao desenvolvimento, em sua modalidade ampla de direito fundamental, é o contraponto que ele oferece às perspectivas patrimonialistas dos direitos da Propriedade Intelectual <sup>87</sup>.

O ponto central desse uso em favor da sociedade dos direitos da Propriedade Intelectual é definir qual "desenvolvimento" se visa na aplicação do valor expresso no art. 3º da Constituição Brasileira 88:

By human development (or capability), we refer primarily to the concept advocated by Amartya Sen<sup>89</sup> and Martha Nussbaum. According to the latter, there are "certain basic functional capabilities at which societies should aim for their citizens, and which quality of life measurements should measure . . . ."<sup>90</sup> This list includes:

- (1) LIFE. Being able to live to the end of a human life of normal length . . . .
- (2) BODILY HEALTH. Being able to have good health, including reproductive health; to be adequately nourished . . . .
- (4) SENSES, IMAGINATION, AND THOUGHT. Being able to use the senses; being able to imagine, to think, and to reason—and to do these things in

al, baseada racionalmente no cálculo, incólume às intervenções governamentais, ganhe incremento autônomo. Comanda-a um impulso comercial e uma finalidade especulativa alheadores das liberdades econômicas, sobre as quais se assenta a revolução industrial" Raymundo Faoro, Faoro, Os Donos do Poder, Globo, 4a. Ed., 1973 p. 22.

- PRONER, Carol, Propriedade Intelectual Direitos Humanos: sistema internacional de patentes e direito ao desenvolvimento. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris, 2008, p.395. Novos direitos também passam a surgir com a mutação da propriedade intelectual. A apropriação do conhecimento sob forma de patente traz efeitos na garantia de direitos humanos já consolidados e outros futuros. A evolução da propriedade intelectual supõe o próprio desenvolvimento da tecnologia e de seus efeitos no porvir, gerando não apenas novas concepções de direitos a serem protegidos como também novos argumentos em defesa dos direitos humanos, novas formas de luta e de reivindicação capazes de acompanhar, no caso das ciências, a evolução do pensamento científico e sua aplicação na vida dos seres humanos.
- BARBOSA, Denis Borges, CHON, Margaret Chon e MONCAYO, Andrés Von Hase, Slouching Towards Development In International Intellectual Property Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1081366
- 89. [Nota do original] See Amartya Sen, Development as Freedom (1999).
- 90 [Nota do original] Martha C. Nussbaum, Human Capabilities, Female Human Beings, in Women, Culture and Development: A Study of Human Capabilities 61, 82 (Martha C. Nussbaum & Jonathan Glover eds., 1995).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

a "truly human" way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training....<sup>91</sup>

The development as freedom model figures prominently in the United Nations Millennium Development Goals (UNMDG).<sup>92</sup> The United Nations Development Programme (UNDP) has propounded the model of development as freedom since 1991.<sup>93</sup> The human development index (HDI) approach,<sup>94</sup> as opposed to the gross domestic product (GDP) approach standing alone, emphasizes the distribution of human capability opportunities in measuring development. It includes not only the standard of living measure of per capita GDP, but also literacy and health measures. Other international agencies, including the World Health Organization, increasingly rely upon HDI as a development metric.<sup>95</sup>

By contrast, international intellectual property law institutions, such as the WIPO and WTO, unreflectively rely on a "development as growth" model. This approach, often shared by policymakers from developed countries with well-entrenched intellectual property industries, tends to view the goal of international intellectual property as encouraging economic growth, increasing trade liberalization, promoting foreign direct investment, and ultimately enhancing innovation through

<sup>91 [</sup>Nota do original] Martha C. Nussbaum, Capabilities and Human Rights, 66 Fordham L. Rev. 273, 287 (1997). This list is slightly different from the version published earlier in Human Capabilities and was apparently revised as a result of recent visits to development projects in India. See id. at 286.

<sup>[</sup>Nota do original] United Nations Millennium Declaration, G.A. Res. 55/2, U.N. Doc. A/RES/55/2 (Sept. 18, 2000), available at http://www.un.org/millennium. Philip Alston claims that these have arguably attained the status of customary international law. Philip Alston, Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals, 27 Hum. Rts. Q. 755, 771-75 (2005). The 2002 report by the UK Government's Commission on Intellectual Property Rights was an early attempt to link intellectual property to the UNMDG. See Duncan Matthews, NGOs, Intellectual Property Rights and Multilateral Institutions, at 3-4 (2006), http://www.ipngos.org/Report/IP-NGOs%20final%20report%20December%202006.pdf.

<sup>[</sup>Nota do original] See Mahbub Ul Haq, Reflections On Human Development: How The Focus Of Development Economics Shifts From National Income Accounting To People-Centred Policies, Told By One Of The Chief Architects Of The New Paradigm (1995).

<sup>[</sup>Nota do original] See U. N. Dev. Programme, Human Development Report 1991, at 15-18, http://hdr.undp.org/reports/global/1991/en (inaugurating new criterion of development, the Human Development Index (HDI), which measures development through longevity, knowledge and income sufficiency). This is a highly simplified index; in fact, HDI is more than about education and health. Selim Jehan, Evolution of the Human Development Index in Readings in Human Development 128, 134 (Sakiko Fukuda-Parr and A.K. Shiva Kumar, eds. 2003); see also Richard Jolly, Human Development and Neo-liberalism: paradigms compared, id. at 82.

<sup>95.</sup> See, e.g., The World Health Org., Strategic Resource Allocation, EB188/7, May 11, 2006, at 14, available at http://www.who.int/gb/ebwha/pdf\_files/EB118/B118\_7-en.pdf.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

resulting technology transfer.<sup>96</sup> The development as growth framework was initially set by international development agencies such as the International Monetary Fund and the World Bank.<sup>97</sup> This framework has nonetheless influenced other institutions—including the WTO and WIPO—which do not view development as their central mandate, but are increasingly under pressure to consider development in their norm-setting and norm-interpreting activities.

## Da constitucionalidade em face do desenvolvimento da sociedade: o caso Italiano

Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional Italiana que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza 20/1978).

## Corte Constitucional da Itália, 1978, Sentenza 20/1978

"In realtà, negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga è cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la piú elevata capacitá dell'industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di competitivitá con quella degli altri paesi; ed infine con le piú intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell'ambito degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed a quella della Comunitá

"Na realidade, nos últimos anos a tomada de consciência da ausência superveniente de todo fundamento racional da exceção cresceu concomitantemente com a afirmação do valor da pesquisa técnico-científica e do dever da República para promovê-la; com a mais elevada capacidade da indústria farmacêutica italiana em organizar a pesquisa, também em relação às condições de competitividade com os outros países; e finalmente com as mais intensas relações com os mercados estrangeiros, particularmente no âmbito dos estados pertencentes à organização do Conselho da Europa e aqueles da Comu-

<sup>96.</sup> Gervais, Intellectual Property, supra note 7, at 516-20; Maskus & Reichman, supra note 7, at 8-11.

<sup>97.</sup> See Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents Page (2002).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

economica europea (come è attestato dalle convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte orientate a restringere o a eliminare radicalmente la possibilitá di vietare la brevettazione in singoli settori." nidade Econômica Européia (como resta provado pelas convenções estipuladas pelo governo italiano, todas orientadas a restringir ou a eliminar radicalmente a possibilidade de vedar a concessão da patente em setores específicos)."

## O Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público

Estas ponderações nos levam à proposição de um princípio geral de legitimação constitucional dos direitos exclusivos sobre criações do espírito, expressivas, tecnológicas ou de imagem empresarial.

A instituição de uma exclusiva – nada por acaso – exclui a sociedade da plena fruição das criações no presente, plenitude que ocorreria se não instituído o monopólio. Mas, ao fazê-lo, intenta consolidar a atividade criativa numa economia de mercado, tornando-a profissional e permanente.

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos <sup>98</sup>. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presente, se

.

<sup>98</sup> Statute of Monopolies, "6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (...)

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

coarctada, ofende o estatuto básico de direitos. A liberdade futura é robustecida por uma exclusão temporária, no que mais e mais criação possa ensejar.

Assim, a impossibilidade de apropriação singular do domínio comum é central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasião de perquirir tal noção em trabalho recente <sup>99</sup>, nos termos abaixo.

## O ingreso irremissível no domínio comum

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular. Não se trata de abandono da obra, *res nullius* ou *res derelicta*, suscetível de apropriação singular por simples ocupação.

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória <sup>100</sup>.

Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente; ou simples apropriação indébita. A lei ordinária e a pétrea constitucional o previnem.

99 Domínio Público e patrimônio cultural, in Direito da Propriedade Intelectual, Estudos em Honra ao Padre Bruno Hammes, Ed. Juruá, 2006.

100 Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação Possessória Sobre Trecho de Rua. Desafetação Ao Uso Comum. Alienação, Autorizada Por Lei Municipal. O Proprietário Confrontante E Legitimado Para Propor Ação Impugnando A Desafetação de Bem, do Uso Comum Para O Patrimônio Dominial do Município. Validade Todavia, da Desafetação, No Caso Concreto. Possibilidade Em Tese, de Ação Possessória de Particular Contra Particular, Relativamente A Bem do Uso Comum do Povo, Efetivamente Utilizado Pelo Demandante. Improcedência, No Caso Em Julgamento, da Demanda Possessória. Sentença Confirmada. (Apelação Cível N°. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível n° 50.960 – 04-05-76, TJ/SP).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

A jurisprudência das seções especializadas em Propriedade Intelectual acolhe enfaticamente tal entendimento:

"Desencadeado o prazo decadencial de 15 anos previsto no artigo 24 do Código de Propriedade Industrial, não pode o mesmo ser suspenso pela propositura de ação destinada a alterar o registro. Mesmo porque este tem efeito constitutivo e o prazo da garantia flui a partir do depósito, não podendo ser suspenso por medida liminar. Recurso provido. Decisão reformada."

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma, AG 90.02.06888-3, Des Clélio Erthal, DJ 17.09.1991.

"Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.500548-2, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

"Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigência de sua patente de invenção prorrogado, tendo em vista que esta ainda se encontrava em vigor quando da entrada em vigência da LPI.Contudo, o prazo originalmente deferido ao privilégio já havia escoado por completo antes mesmo da interposição da ação, não sendo mais possível reverter tal circunstância decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.512296-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

"A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC2004.51.01.534005-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

"Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extensão do prazo (petição nº 011227) foi protocolizado em 12/04/1999 (fls. 127

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

e 130), quando já decorrido o prazo de validade da patente, que era até 10/04/1999, e, portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, MAS 2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

"Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

"já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de "res communis omnium", segundo o magistério de Pontes de Miranda". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

"Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível prolongar a vigência de algo que não vige mais". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2006.51.01.500067-9, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 05.05.2009.

# A noção de novidade como um conceito constitucional medular

A novidade um requisito constitucional geral para a propriedade intelectual, em todas suas formas. Só se pode conceder uma exclusiva, em tensão com a liberdade de concorrência (e à liberdade de acesso à informação) se não se subtrai, por pilhagem, ao domínio comum.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Esta regra tem a estatura de princípio básico da propriedade intelectual, e que se expressa na simples fórmula de 1644 do Lorde Coke <sup>101</sup>: a exclusiva, em matéria de restrições à atividade empresarial só não é odiosa quando seu objeto não está – *antes* de sua concessão - livre para uso da sociedade.

Se há uma liberdade prévia, se a sociedade podia lícita e livremente fazer uso dos bens incorpóreos, a concessão da exclusiva retiraria esse conteúdo da liberdade geral.

Pode-se, como fizeram as leis do séc. XIX, e ainda fazem leis hoje, definir qual o alcance da "sociedade" em questão. Se a patente tem efeito territorial, a liberdade pode ser apurada naquele território, como fizeram a prática britânica desde o séc. XVI até o séc. XIX; ou o Alvará brasileiro de 1809. Se a função da exclusiva é trazer a produção industrial para um território, o acesso em questão não é ao conhecimento, mas às utilidades industriais. Se o conhecimento não é suscetível de transmissão como informação incorpórea (como no caso dos cultivares) a novidade é do acesso ao próprio corpus mechanicum, que tem em si a regra de reprodução de Aloïs Tröller (vide Cap. I [4] §7).

Assim, a Constituição de 1988, e as leis ordinárias que a aplicam no âmbito da propriedade intelectual em cada caso impõem tal requisito, de forma ponderada e razoável em cada tipo de direito. Como notou a Suprema Corte da Austrália:

# High Court Of Australia The Grain Pool of WA v The Commonwealth [2000] HCA 14 (23 March 2000)

"It may be accepted that there is a requirement of 'novelty' in the constitutional concept of 'invention', but that requirement may be satisfied by various legislative regimes. These regimes need not display any fixed

"É aceitável que haja uma exigência de 'novidade' no conceito constitucional de 'invenção', mas tal exigência pode ser satisfeita por vários regimes legislativos. Por exemplo, s 100(1)(g) da Lei de Patentes de 1952

61

Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644): ""[a] monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in their lawful trade."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

character. For example, s 100(1)(g) of the Patents Act 1952 (Cth) determined novelty by reference to the state of affairs in Australia at the priority date of the claim in question. On the other hand, s 7(1) of the 1990 Patents Act requires comparison between the invention and the 'prior art base'. The relevant effect of the definition of 'prior art base' in Sched 1 of that Act is that it includes information in a document publicly available outside Australia. There was no constitutional constraint upon the adoption by the legislature of these for differing criteria the establishment of novelty in patent law."

(Cth) fixou que a novidade [seria determinadal tomando por referência a situação de fato existente na Austrália na data de prioridade da pretensão em questão. Por outro lado, s 7(1) da Lei de Patentes de 1990 requer a comparação entre a invenção e o 'estado de arte anterior'. O efeito relevante da definição do 'estado de arte anterior' no Anexo 1 daquela Lei é incluir informação em documento publicamente disponível fora da Austrália. Não houve qualquer impedimento constitucional que proibisse o Legislativo de adotar qualquer desses critérios, distintos entre si, para estabelecer o que é novidade na lei de patentes."

# Formulação do princípio

Em sua fórmula geral, esse princípio assim se expressa:

O Poder Executivo não pode retirar, pela constituição de uma exclusiva da Propriedade Intelectual, o acesso livre às criações resultantes do processo de produção intelectual, que já estivessem no domínio comum da sociedade, de forma a coibir tal liberdade.

# Novidade autoral sobre obras expressivas

A noção de apropriação apenas do novo é está expressa na regra de que "são obras intelectuais protegidas as criações do espírito", do art. 7° da Lei 9.610/98. É a "criação", não a cópia, ou uso de algo já existente, que dá origem á proteção.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## Novidade sobre criações tecnológicas subsidiárias ao regime autoral

A exigência do novo está expressa pela assimilação do regime, no pertinente, à noção de criação da lei 9.610/98, através do art. 2º da lei.

A novidade das patentes de invenção e modelos de utilidade, e dos desenhos industriais

A novidade das patentes em geral é objeto de longa análise a seguir. A exigência da novidade dos desenhos industriais se acha expressa também na Lei 9.279/96, em seu Art. 95, segundo o qual

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual **novo** e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

## A novidade dos cultivares

A novidade neste gênero está prevista na Lei 9.456/97, que em seu art. 4º prescreve:

É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal.

# A novidade nos dados proprietários

A lei Lei nº 10.603/02, em seu art. 1º, parágrafo único:

As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável e <u>que tenham valor comercial enquanto não divulgadas</u>

# A novidade nas topografias de semicondutores

A Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, assim prescreve:

Art. 33. (...) Parágrafo único. Será também definitivamente arquivado o pedido que indicar uma data de início de exploração anterior a dois anos da data do depósito.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Assim indicamos no Capítulo IX da 3ª. Edição de nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lúmen Júris, 2009 (no prelo), pertinente a esse direito:

Assim, como ocorre no caso de proteção de cultivares, a novidade relevante é a econômica, optando-se pelo prazo – mínimo em face do Tratado - de dois anos <sup>102</sup>. Com efeito, na proporção em que são excluídas da proteção as idéias, tecnologias, etc., a novidade cognoscitiva é irrelevante ao equilíbrio de interesses.

Com a originalidade, a novidade é um dos requisitos substantivos da proteção, e se propõe realizar o mandato constitucional de proteção finalística.

Note-se que, como, aliás, indica o art. 38 de TRIPs para efeitos de termo inicial de proteção, essa novidade é geograficamente absoluta.

# A especificidade dos signos distintivos

Os signos distintivos operam, igualmente, sob uma regra de novidade. Segundo o princípio geral de novidade como formulado acima, também as exclusividades sobre marcas, etc., só podem ser concedidas de maneira a não invadir as liberdades da sociedade. Não se pode dar exclusividade ao uso de um signo de jeito que prive o povo de seu uso em estado de liberdade.

Assim, o uso protegido será o inaugural: o que não constitua o sermus communis, que corresponde, neste segmento, ao domínio público.

## A novidade crucial nas cortes constitucionais

A jurisprudência das cortes constitucionais aponta a noção de novidade, e a intangibilidade do domínio público como um conceito medular da construção constitucional da Propriedade Intelectual.

Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829)

<sup>-</sup>

<sup>[</sup>Nota do texto original] Tratado, art. 7°. 2) [Faculty to Require Registration; Disclosure] ( (b) Where the filing of an application for registration according to subparagraph (a) is required, the Contracting Party may require that such filing be effected within a certain period of time from the date on which the holder of the right first exploits ordinarily commercially anywhere in the world the layout-design (topography) of an integrated circuit; such period shall not be less than two years counted from the said date.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

"It has not been and indeed it cannot be denied that an inventor may abandon his invention, and surrender or dedicate it to the public. This inchoate right, thus gone, cannot afterwards be resumed at his pleasure, for when gifts are once made to the public in this way, they become absolute. (...) The question which generally arises on trials is a question of fact, rather than of law; whether the acts or acquiescence of the party furnish in the given case satisfactory proof of an abandonment or dedication of the invention to the public.

It is obvious that many of the provisions of our patent act are derived from the principles and practices which have prevailed in the construction of the law of England in relation to patents.

Where English statutes, such for instance as the statute of frauds and the statute of limitations, have been adopted into our own legislation, the known and settled construction of those statutes by courts of law has been considered as silently incorporated into the acts, or has been received with all the weight of author-

"Não foi e não pode ser negado que um inventor pode abandonar sua invenção, ou entregá-la à fruição do público. Este direito [formativo gerador 103], uma vez extinto, portanto, não pode ser recuperado ao bel prazer do inventor, pois quando presentes como esses são feitos ao público, eles se tornam irretratáveis. A questão que em geral decorre em julgamentos é uma questão de fato, além de direito; seja por atos ou aquiescência da parte em fornecer em determinado caso uma prova satisfatória de um abandono ou dedicação da invenção ao público.

É óbvio que muitas das disposições de nossa lei de patente são derivadas dos princípios e práticas que prevaleceram na interpretação da Lei Inglesa no tocante a patentes.

Onde leis inglesas, por exemplo, como as leis de fraude e de prescrição e decadência, foram adotadas em sua legislação, a interpretação conhecida e estabelecida de tais estatutos pela justiça foi considerada como silenciosamente incorporada aos atos, ou foi recebida com todo o peso da autoridade. Este não é o caso com a lei in-

65

<sup>103</sup> Empregamos aqui a expressão, de Pontes de Miranda, "direito formativo gerador" para traduzir a situação jurídica descrita neste acórdão como "inchoate right". "Inchoate" expressa uma situação jurídica potencial, no caso, a pretensão de pedir patente em face da patente, se eventualmente expedida. Para a construção elaborada desse "inchoate right" em face à Constituição, vide o caso alemão Patentanmeldung", (BverfG, 36, 281, de 15.01.1974).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ity. This is not the case with the English statute of monopolies, which contains an exception, on which the grants of patents for inventions have issued in that country. The language of that clause in the statute is not identical with the patent law of the United States, but the construction of it adopted by the English courts, and the principles and practice which have long regulated the grants of their patents, as they must have been known, and are tacitly referred to in some of the provisions of our own statute, afford materials to illustrate it.

The true meaning of the words of the patent law "not known or used before the application" is not known or used by the public before the application.

If an inventor should be permitted to hold back from the knowledge of the public the secrets of his invention; if he should for a long period of years retain the monopoly and make and sell the invention publicly, and thus gather the whole profits of it, relying upon his superior skill and knowledge of the structure, and then and then only, when the danger of competition should force him to procure the exclusive right, he should be allowed to take out a patent, and thus

glesa de monopólios, que contém uma exceção, na qual a outorga de patentes para invenções foi promulgada naquele país. A redação daquela disposição na lei não é idêntica à lei patentária dos Estados Unidos, mas a interpretação adotada pela justiça inglesa e seus princípios e práticas que há muito regem as outorgas de suas patentes, como eram conhecidas, são tacitamente mencionadas em algumas disposições de nossa própria legislação, nos dá material ilustrativo.(...)

O verdadeiro significado das palavras da lei de patente "nem conhecidas nem utilizadas antes da pedido" é que [o invento] não é conhecido nem utilizado pelo público antes de sua aplicação.

Se um inventor puder reter do conhecimento público os segredos de sua invenção; se ele - por um longo período de anos - retiver o monopólio e fizer e vender a invenção publicamente e, portanto, obtiver os lucros inteiros da mesma, confiando em suas aptidões e conhecimentos superiores quanto à estrutura, e então - somente então -, quando o perigo da competição o forçar a buscar o direito exclusivo, se for permitida a concessão de patente, e, portanto, a exclusão do público de qualquer uso

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

exclude the public from any further use than what should be derived under it during his fourteen years, it would materially retard the progress of science and the useful arts and give a premium to those who should be least prompt to communicate their discoveries.

If an invention is used by the public with the consent of the inventor at the time of his application for a patent, how can the court say that his case is nevertheless such as the act was intended to protect? If such a public use is not a use within the meaning of the statute, how can the court extract the case from its operation and support a patent when the suggestions of the patentee were not true and the conditions on which alone the grant was authorized do not exist?

The true construction of the patent law is that the first inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly sold for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is an abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the

decorrente durante quatorze anos, irá materialmente retardar o progresso da ciência e das artes úteis para premiar aos que deveriam estar menos dispostos a comunicar suas descobertas.

Se uma invenção for utilizada pelo publico com o consentimento do inventor no momento de seu pedido de patente, como a justiça poderá dizer que seu caso é, não obstante, o que a lei busca proteger? Se tal uso público não for um uso dentro do significado da lei, como a justiça poderá extrair o caso de sua operação e consubstanciar uma patente quando as sugestões de tal patenteamento não eram verdadeiras e as condições com base nas quais a outorga foi concedida não existem?

A correta interpretação da lei patentária é que o primeiro inventor não poderá adquirir um direito a uma patente se ele aceitou que o objeto inventado viesse a uso público ou vendido publicamente para uso antes da solicitação de sua patente. Este ato voluntário, ou aquiescência na venda ou uso público, é um abandono de direito, ou, melhor dizendo, impede a satisfação dos termos e condições legais, segundo os quais somente o

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

terms and conditions of the law on which alone the Secretary of State is authorized to grant him a patent.

 $(\ldots)$ 

We are clearly of opinion that if an inventor makes his discovery public, looks on and permits others freely to use it, without objection or assertion of claim to the invention, of which the public might take notice; he abandons the inchoate right to the exclusive use of the invention, to which a patent would have entitled him had it been applied for before such use. And we think it makes no difference in the principle that the article so publicly used and afterwards patented was made by a particular individual, who did so by the private permission of the inventor. As long as an inventor keeps to himself the subject of his discovery, the public cannot be injured, and even if it be made public, but accompanied by an assertion of the inventor's claim to the discovery, those who should make or use the subject of the invention would at least be put upon their guard. But if the public, with the knowledge and the tacit consent of the inventor, is permitted to use the invention without opposition, it is a fraud upon the public afterwards to take out a patent. It is possible that the inventor may not have inSecretário de Governo é autorizado a outorgar uma patente.

*(…)* 

Somos claramente da opinião de que se um inventor tornar sua descoberta pública, permitir o uso livre de outros, sem se opor ou reclamar sua invenção, sobre a qual o público pode ter ciência, ele abandona o direito futuro ao uso exclusivo de sua invenção, ao qual a patente o teria garantido, se tivesse a requerido antes de tal uso. Consideramos não ocorrer diferença em relação a tal princípio quando o artigo tão publicamente utilizado e posteriormente patenteado foi feito por um indivíduo em particular, que o fez pela permissão privada do inventor. Desde que um inventor resguarde o objeto de sua descoberta, o público não será afetado, e mesmo se for tornado público, mas acompanhado de uma assertiva da pretensão do inventor à descoberta, aqueles que deverão utilizar ou fabricar o objeto da invenção ao menos seriam cientificados do risco. Mas se o público, com o conhecimento e consentimento tácito do inventor, puder utilizar a invenção sem oposição, há fraude ao público de posteriormente haver a concessão da patente. È possível que o inventor não almejasse dar o benefício de sua descoberta ao público e pudesse ter

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

tended to give the benefit of his discovery to the public, and may have supposed that by giving permission to a particular individual to construct for others the thing patented, he could not be presumed to have done so. But it is not a question of intention, which is involved in the principle which we have laid down, but of legal inference, resulting from the conduct of the inventor, and affecting the interests of the public. It is for the jury to say whether the evidence brings this case within the principle which has been stated. If it does, the court is of opinion that the plaintiffs are not entitled to a verdict."

suposto que ao dar permissão a um determinado indivíduo, a construir para outros o objeto da patente, ele supostamente não o teria feito. Mas não se trata de intenção, que é envolvida no princípio que estabelecemos, mas a inferência legal, resultante da conduta do inventor, e afetando os interesses do público. É para o júri decidir se tal prova foi trazida no caso em tela no princípio estabelecido. Se o foi, esta corte é da opinião que os requerentes não têm razão."

# HIGH COURT OF AUSTRALIA Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited [2002] HCA 59 (12 December 2002)

"The role of the tests of novelty and obviousness in patent law has been described, correctly in my view, in this way[189]:

"O papel dos exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes foi descrito, corretamente a meu ver, desta forma 104

'One possibility whereby an unnecessary dead-weight loss could arise is if patent protection is granted for a non-innovative product or process. In this case society might incur a

Pode ocorrer uma perda desnecessária se se concede proteção de patente para um produto ou processo que não é inovador. Neste caso a sociedade incorreria em um custo de bem-

69

<sup>104 [</sup>Nota do original] Australia, Bureau of Industry Economics, The Economics of Patents, (1994) at 45.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

monopolistic welfare cost without obtaining a new product or process in return. This point alerts us to the fact that the tests of novelty and non-obviousness in the patent law fulfill the useful economic function of preventing undeserved monopoly profits. This potential misuse of monopoly rights must be prevented by strict application of the screening criteria in the patent law.'

An attempt to resolve the clash of competing policies in particular cases may involve asking 'whether there is sufficient invention to justify a monopoly being granted'[190]; or whether 'the invention is undoubtedly worthy of patent protection'[191]; or whether the patent 'discloses something sufficiently inventive to deserve the grant of a monopoly'[192]. Such formulations have not always found favour[193].

estar monopolístico sem obter um novo produto ou processo em retorno. Este ponto nos alerta para o fato de que os exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes preenchem a útil função econômica de impedir lucros monopolísticos desmerecidos. Esta potencial má utilização dos direitos de monopólio deve ser impedida pela rígida aplicação do critério de exame técnico na lei de patentes.'

Uma tentativa de resolver o embate de diretrizes contraditórias em determinados casos pode envolver a questão 'será que há invenção suficiente para justificar a concessão de um monopólio?' 105; ou se 'a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente' 106; ou se a patente 'divulga algo suficientemente inventivo para merecer a concessão de um monopólio' 107. Tais questionamentos nem sempre são respondidos positi-

105[Nota do original] Britain v Hirsch (1888) 5 RPC 226 em 232 per Cotton LJ.

106 [Nota do original] Dow Corning Corporation's Application [1969] RPC 544 at 560 set out in the joint reasons at [39]; cf reasons of Callinan J at [192]. See also Advanced Building Systems Pty Ltd v Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd (1998) 194 CLR 171 at 193-194 [42.2] and Ricketson, The Law of Intellectual Property, (1984) at 952-953 [49.51]-[49.52 "Dow Corning Corporation's Application [1969] RPC 544 em 560 estabeleceu as razões conjuntas em [39]; cf razões de Callinan J em [192]. Vide ainda Advanced Building Systems Pty Ltd v Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd (1998) 194 CLR 171 em 193-194 [42.2] e Ricketson, The Law of Intellectual Property, (1984) em 952-953 [49.51]-[49.52"

107 [Nota do original] Société Technique de Pulverisation Step v Emson Europe Ltd [1993] RPC 513 em 519.

108 [Nota do original] Mölnlycke AB v Procter & Gamble Ltd (No 5) [1994] RPC 49 at 112.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

vamente <sup>108</sup> ."
vainence.

## Um exemplo de adaptação do princípio da novidade: o caso dos cultivares

Tomemos o exemplo dos cultivares. O sistema é diverso do das patentes. Dissemos sobre a questão:

Uma exigência comparável à da novidade das patentes normais é o critério de distintividade. O parâmetro do tratado impõe que a variedade seja distinta de outras de "conhecimento geral", deixando livre às legislações nacionais o que se deve entender como tal. A distintividade é, na verdade, um critério agrotécnico: uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a pragas, etc. <sup>109</sup>.

O critério de novidade recebe tratamento distinto em cada legislação nacional submetida à Convenção da UPOV. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de conhecimento "geral" e, de outro, do princípio da distintividade; mas pode haver completo abandono da noção intelectual de "conhecimento" 110

Em outras palavras, o que se admite com legislações deste tipo é que o conhecimento geral não retire a novidade, que só será quebrada pelo acesso material à matriz ou aos exemplares postos à venda <sup>111</sup>. Adotando a novidade clássica ou a novidade comercial, a disposição nacional é compatível com o padrão UPOV <sup>112</sup>.

<sup>109 &</sup>quot;A Convenção contém um conceito modificado de novidade, formado da combinação de 'distintividade' e 'novidade comercial'; este último conceito se refere à disponibilidade da variedade ao público e não à divulgação de sua descrição (através, principalmente da publicação) já que via de regra, a publicação da descrição não permitiria que a variedade fosse recriada ou reproduzida" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

<sup>110</sup> Como o coloca a Sec. 2; p. 5, 3) da Lei suíça de 20/3/75: "O fato de que uma variedade seja geralmente conhecida não lhe tira em nada seu caráter de novidade, a não ser que, ao momento do depósito do pedido de proteção, ela haja sido; com o assentimento da pessoa que obteve a variedade, ou do seu sucessor ou representante, comercializada na Suíça ou se há mais de quatro anos - no estrangeiro."

<sup>111</sup> A França adotou outro padrão de novidade: segundo o Art. 7º da Lei francesa de 11/6/70, a variedade cessa de ser nova quando já tiver recebido publicidade suficiente para poder ser explorada ou quando já se achar descrita, num pedido francês ou estrangeiro. O critério da novidade é aplicável às patentes, implicando "conhecimento" intelectual e não só comercial. Ver Mathely (1974:867-875).

<sup>112 &</sup>quot;Os efeitos da proteção são limitados: em primeiro lugar (simplificando) o direito exclusivo de reprodução se limita à produção para os fins de comercialização, à oferta para venda e à venda de sementes ou material de plantação da variedade. Isto dá ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a capacidade técnica de fazê-lo - de produzir sua

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O que há que diferencie essa solução da de patentes? O princípio constitucional sistemático das patentes requer que, em todos os casos, só se defira a exclusiva na presença de uma descrição da nova solução técnica, que capacite qualquer técnico a conhecer o objeto, de forma a aperfeiçoá-lo, se quiser, e a usá-lo livremente ao fim da proteção ou no caso de licença compulsória. O aumento do conhecimento tecnológico da sociedade é um dos elementos básicos do equilíbrio constitucional de interesse quanto às patentes.

No caso dos cultivares, não há descrição possível. O acesso público à tecnologia se faz com depósito à própria planta. Assim, a novidade pertinente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao público <sup>113</sup>. Mantêm-se o princípio fundamental da novidade (Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público), adequando-se ao objeto tecnológico específico.

## Princípio da especificidade de proteções

A Constituição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas).

O mesmo aontece com uma série de outros textos constitucionais de outros países. Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções.

Há desponderação, daí ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo - direitos eternos àquilo que a Constituição reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Constituição especificou para inventos industriais para criações abstratas.

própria semente sem ter que pedir uma licença ou de pagar royalties. Em segundo lugar, o direito que é atribuído não compreende quaisquer direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas não produzidas por uso repetido) a partir da variedade protegida. Três características suplementares são notadas, na comparação com as patentes: a extensão da proteção é restrita e não compreende, em geral, os produtos da variedade; não existe um sistema de dependência (exceto no caso específico de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua produção comercial); e não há reivindicações que possam definir seu campo de proteção" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

113 Coisa similar ocorre com patentes de microorganismos, objeto de norma própria.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Assim nota acórdão da 2ª. Turma especializada do 2º TRF:

EMENTA DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL E MODELO DE UTILIDADE. I – Constitui aberratio finis legis guardar correspondência entre os efeitos do registro de uma marca tridimensional e de um modelo de utilidade de um aparelho elétrico de barbear. II – A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se transmudar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional válida e regularmente obtida. III - O registro de marca tridimensional é ato em si válido, que se outorga ao titular para a exclusiva finalidade de distinguir os produtos de uma fábrica e os objetos de um comércio, ou para garantir sua procedência ou origem industrial ou comercial, e que por esse motivo recebe o seu beneficiário a termo, o poder de evitar a sua indevida utilização por qualquer um que dela queira se aproveitar. IV - O equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela sociedade e o privilégio outorgado ao inventor é sempre determinado pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e modelo de utilidade, pode resultar na perpetuação da novidade. V - Vencido o prazo de proteção, o desenho se torna res communi omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da tutela da marca, que se tornará, sob esse único efeito, um mero título jurídico, por conta da equivalência entre o modelo de utilidade e a marca tridimensional, que continuará a manter-se sob o registro e protegida nos demais efeitos. VI – Agravo desprovido. "Acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso" -Agravo 2005.02.01.011707-0, julgado em 28 de agosto de 2007, rel. André Fontes.

A mesma noção se lê em acórdão da Suprema Corte americana:

## Qualitex Co., 514 U.S. at 164-65

"The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful "A doutrina da funcionalidade evita que a lei marcária, que visa a promover a competição através da proteção da reputação empresarial, ao invés de [promover a competição] iniba a competição legítima, o que ocorreria

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. §§154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity)".

se permitisse a um produtor controlar uma característica útilitária de um produto. É missão da lei de patentes, e não da lei de marcas, incentivar a invenção garantindo aos inventores por um tempo limitado o monopólio sobre novos desenhos ou funções de produtos, 35 U.S.C. §§154, 173, após o qual competidores estão livres para fazer uso da inovação. Porém, se uma característica funcional do produto pudesse ser utilizada como marca, o monopólio sobre tais características poderia ser obtido independentemente de suas qualificações como patente e poderia ser prorrogado indefinidamente (porque marcas podem ser renovadas perpetuamente).

Tal princípio poderia ser assim expresso:

Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum.

# As patentes no sistema constitucional

As patentes de invenção, sob o título historicamente correto e tradicional de privilégios <sup>114</sup>, estão previstas no texto constitucional:

\_

<sup>114</sup> O CPI 1971 chamava tais títulos de "privilégios", de acordo com a nomenclatura adotada pela Carta de 1988. A Lei 9.279/96, porém, ignorando a diretriz constitucional, prefere denominá-los "patentes". Embora não compatível com a profunda internacionalização da Propriedade Industrial (patent é voz comum a vários idiomas), a antiga expressão, acolhida pela Carta, traduz a gênese autóctone luso-brasileira do direito pertinente, adotada que foi em toda nossa História, e dela tomando seu significado jurídico.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (..) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País." "115"

Todos esses elementos da equação manifestam uma coesão de equilíbrio, e uma busca de eficácia social, *num modelo fechado*. A patente, em nosso sistema constitucional, resulta de um processo administrativo vinculado, em que não há lugar para a manifestação volitiva do Estado quanto à conveniência e oportunidade da concessão de cada privilégio singular <sup>116</sup>.

Em nosso sistema, o direito a haver patente é um *direito subjetivo constitucional*, que se incorpora ao patrimônio do autor do invento uma vez que se configure a hipótese de incidência abstraída do art. 5°, XXIX da Constituição (e dos demais princípios aplicáveis da norma fundamental), e concretizada na lei ordinária que realiza o comando constitucional <sup>117</sup>. A origem da pretensão é constitucional, mas o seu conteúdo se conforma aos termos da lei ordinária <sup>118</sup>.

<sup>115</sup> Vide, incidentalmente, os propósitos do TRIPs: Art.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações Industriais, op. cit.; "O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade. Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade. Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: - Examinar a existência dos pressupostos;- Declarar-lhes a existência;- Constituir o direito de exclusiva".

Idem, eadem: "Numa metáfora instrutiva, a cláusula constitucional de propriedade industrial, em tensão com os demais princípios constitucionais relevantes, estabelece um cubo virtual (que – levando ainda em conta os requisitos do Direito Internacional relevante - se poderia denominar "cubo de Kelsen", por evocação de uma construção análoga do jurista austríaco) no interior do qual a lei ordinária teria espaço-mais ou menos apertado – para construir a política legislativa".

É o que faz Pontes de Miranda notar nos seus Comentários à Constituição de 1969, v. 5, 550-559: "Assim, não gozam do direito público subjetivo as invenções cujos meios ou resultados forem contrários à ordem pública (Supremo Tribunal Federal, 14 de abril de 1915, sobre invenção de instrumento de jogo de azar; Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 32), ou aos bons costumes, ou à saúde pública".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Deste texto, da aplicação dos princípios gerais indicados acima, e da entretela do texto constitucional, se distinguem os seguintes princípios relativos às patentes 119.

I - Princípios sistemáticos das patentes

Sub-Princípio da adequada divulgação do objeto

Sub-Princípio do Procedimento vinculado de concessão

II - Princípios textuais das patentes

Sub-Princípio da autoria

Sub-Princípio da protectibilidade reservada aos inventos

Sub-Princípio da Industrialidade do objeto

Sub-Princípio da Exclusividade sobre o novo

Sub-Princípio da Relevância da solução técnica

Sub-Princípio da Temporariedade da proteção

Sub-Princípio da Proteção por exclusiva

Tais pressupostos têm, todos, derivação constitucional, mas se corporificam na lei ordinária. Esta, no caso a Lei 9.279/96, estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; cada um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do texto do art. 5°. XXIX da Constituição, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses constitucionalmente assegurados.

É possível que a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e obrigações, naquele quadro normativo de potencialidades constitucionais a que se referia Kelsen <sup>120</sup>; mas, em qualquer das formulações, ela corporifica ("...a lei assegura-rá...") os elementos essenciais definidos da Constituição.

-

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006,

Esta interrelação entre o texto constitucional e a lei ordinária foi analisada pelo STF no caso da vedação de patenteabilidade de remédios e de comida, entendendo que a interrelação entre os princípios constitucionais pertinentes pode e deve ser feito ao nível da lesgislação ordinária, desde que obedecida a proporcionalidade. Narra Newton Silveira, Garantias Constitucionais Aos Bens Imateriais, RDM 1985.: "A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada por acórdão da l.a Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, do qual foi relator o Min. Néri da Silveira (RDM 56/130 e ss.), e tem a seguinte ementa: "O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional referido quando, no art. 9.°, "c", da

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Ser-nos-ão particularmente relevantes os princípios de Exclusividade sobre o novo e o da Relevância da solução técnica e, de uma forma muito peculiar, o do Procedimento vinculado de concessão, no que representa emanação do devido processo legal.

# O Princípio da exclusividade sobre o novo

O fundamento da tutela será o invento novo e industrial. O princípio deriva textualmente da palavra "invento", inserta no texto do art. 5°, XXIX da Carta. Invento é algo novo, resultado da ação humana, e não trivial <sup>121</sup>.

O requisito de novidade das patentes é não só textual, mas na verdade ligado ao princípio fundamental da livre concorrência. Só aquilo que ainda não caiu no domínio público pode receber a exclusividade legal sem violar a liberdade da concorrência.

A regra, aliás, traduz ao subsistema de patentes o princípio inaugural da Propriedade Intelectual, de que não se pode apropriar-se singularmente do que já se encontra em domínio público.

Tal princípio poderia ter a seguinte dicção:

O Poder Legislativo não tem poder para autorizar a concessão de patentes cujo efeito seja remover conhecimento já existente do teor do domínio público, ou restringir o livre acesso de material que já estivesse disponível.

Aplica-se aqui, cintilantemente, a reflexão de Lorde Coke, de que o monopólio censurável é o que tira uma atividade econômica que já estava coberto pela liberdade geral, mas não o que cobre o novo.

Lei 5.772/71s vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido". Idêntica conclusão, com a preciosa adição de uma incosntitucionalidade superveniente, quando se alteram as condições histórias, foi a que chegou a Corte Constitucional da Itália, na sua famosa decisão de 1978 (Sentenza 20/1978), que veremos mais abaixo.

121 No dizer de Plínio: "pleraque inventu rara ac difficilia, Plin. 28, 1, 1, § 1"

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## A incompatibilidade com a cláusula finalística

O requisito da novidade, que deriva da estrutura tensional da propriedade intelectual, e da noção textual de invento, também ressalta, a partir de 1988, da ação da cláusula finalística constitucional. Voltemos, aqui, a Barroso <sup>122</sup>:

36. Essa oposição de interesses, própria do instituto da patente, tem sido registrada pela doutrina, como se vê, dentre outros, dos escritos de João da Gama Cerqueira e Douglas Gabriel Domingues, respectivamente:

"A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel, garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que retire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar. Findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e equitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções." 123

"Com efeito, toda a invenção, por ser nova e suscetível de aplicação industrial, acrescenta um algo a mais ao estado da técnica. Cada invenção que se materializa representa um novo impulso, maior ou menor, no desenvolvimento tecnológico. Por sua vez, a concessão da patente e sua posterior exploração industrial e comercial transformam o que constituía apenas um avanço tecnológico em progresso econômico. (...)".

Pelas razões acima, todo sistema de concessão de patente se reveste de elevado interesse geral de ordem econômica, por constituir um agente do desenvolvimento tecnológico e econômico, atendendo assim ao interesse social da coletividade. (...)

São posições aparentemente antagônicas e contraditórias, porque em verdade o interesse de um completa o do outro e, em matéria de invenção, a sociedade é a maior interessada, e quando protege o inventor não o faz com a finalidade outra que estimular o progresso técnico, incrementar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros." (grifos acrescentados).

-

<sup>122</sup> Op. cit.

<sup>123 [</sup>Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, vol. I, 1982, p. 464.

<sup>124 [</sup>Nota do original] Douglas Gabriel Domingues, "A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988", Revista Forense, nº 304, 1988, p. 76.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O entendimento de Barroso, Gama Cerqueira e Douglas Fernandes em face do direito brasileiro é também o que resulta da evolução constitucional especialmente na Suprema Corte Americana. Ë o que descreve o Professor Benkler, de Berkeley <sup>125</sup>:

Especificamente, a Corte decidiu que a Cláusula de Propriedade Intelectual requer que o Congresso (a) aja apenas quando a extensão um direito exclusivo promova "(i) novação, avanço, e.... contribua para a soma de conhecimento útil" e (b) não reconheça direitos exclusivos "cujos efeitos sejam o de remover conhecimento de domínio público, ou restrinja o livre acesso a materiais já disponíveis." A Corte deliberou que esta não usual limitação expressa dos poderes concedidos na mesma cláusula é um reflexo da aversão de seus criadores ao sistema governamental de concessão de monopólios no comércio – uma estratégia usada pela Coroa para recompensar seus favoritos. 126 (tradução nossa) 127

Numa construção que ressoará muito aos constitucionalistas brasileiros, disse tal Corte num acórdão unânime de 1989 <sup>128</sup>:

Para Jefferson, um preceito central do sistema de patentes numa economia de livre mercado era de que "uma máquina por nós possuída, possa ser utilizada por qualquer homem, para qualquer uso a que seja suscetível" 13 Writings of Thomas Jefferson 335 (Memorial ed. 1904)

Para ele, a concessão de direitos de patente em relação a uma idéia já divulgada para o público seria análogo a uma lei de efeitos retroativos,

**79** 

<sup>125</sup> Yochai Benkler, Constitutional Bounds of Database Protection: The Role of Judicial Review in the Creation and Definition of Private Rights in Information, 15 Berkeley L. & Tech. J. 535 (2000).

<sup>126 (</sup>nota do original) Cf. Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1964) (comparing patent grants under American and English systems). On the aversion to monopolies, and how it resonated in the thinking of the drafters of the Constitution about patents, see Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994).

<sup>127</sup> Specifically, the Court held that the Intellectual Property Clause requires that Congress (a) act only when extending an exclusive right promotes "[i]nnovation, advancement, and . . . add[s] to the sum of useful knowledge" and (b) not recognize exclusive rights "whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available." The Court reasoned that this unusual express limitation on the power granted in the same clause is a reflection of its framers' aversion to a system of government grants of monopolies in trade—a strategy used by the Crown to reward its favorites

<sup>128</sup> Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), pag. 326-327.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

"impedindo que terceiros utilizassem o que já possuíam anteriormente." (tradução nossa). 129

O que nota tal acórdão, essencial para a noção dos fundamentos constitucionais da propriedade intelectual em qualquer sistema jurídico, autorizar privilégios onde o invento já estivesse em domínio público seria o mesmo que criar leis privadas que invadissem o direito já adquirido por todos os interessados. Traduzindo a dicção de Jefferson para nosso dizer jurídico, o que ocorre em todo o caso em que uma norma subtraia do domínio público algo que nele já se achava, é uma lei que atenta contra o direito adquirido.

E em data anterior:

O Poder Legislativo não tem poder para criar privilégios de duração ilimitada, nem pode "autorizar a concessão de patentes cujo efeito seja remover conhecimento já existente do teor do domínio público, ou restringir o livre acesso de material que já estivesse disponível") <sup>130</sup>.

O princípio da exclusividade sobre o novo é reconhecido nas outras cortes constitucionais. A Corte australiana nota que, sem haver novidade, o titular adquire um monopólio sem que haja qualquer compensação para o público <sup>131</sup>; em outra oportunidade, muito recentemente <sup>132</sup>, repete o mesmo tribunal:

<sup>129</sup> For Jefferson, a central tenet of the patent system in a free market economy was that "a machine of which we were possessed, might be applied by every man to any use of which it is susceptible." 13 Writings of Thomas Jefferson 335 (Memorial ed. 1904). He viewed a grant of patent rights in an idea already disclosed to the public as akin to an ex post facto law, "obstruct[ing] others in the use of what they possessed before."

<sup>130</sup> Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it "authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.", Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 6 (1966). Disponível em http://www.justia.us/us/383/1/case.html>acesso em 02.02.06

<sup>131</sup> The public freedom to manufacture and sell an article to which a particular design is applied is not taken away by the Designs Act except in favour of the registered owner of a registered design, and his prima facie monopoly will be defeated if the design was not novel or original when it was registered: Macrae Knitting Mills Ltd. v. Lowes Ltd. (1936) 55 CLR 725. The validity of registration depends upon the novelty or originality of the design (see Designs Act s. 17(1)); if it were otherwise the registered owner would acquire a monopoly without any compensating benefit being obtained by the public. (at p221)PARKDALE CUSTOM BUILT FURNITURE PTY. LTD. v. PUXU PTY. LTD. (1982) 149 CLR 191 High Court of Australia.

<sup>132</sup> Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited [2002] HCA 59 (12 December 2002) HIGH COURT OF AUSTRA-LIA.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O papel dos exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes foi descrito, corretamente a meu ver, desta forma <sup>133</sup>: "Pode ocorrer uma perda desnecessária se se concede proteção de patente para um produto ou processo que não é inovador. Neste caso a sociedade incorreria em um custo de bem-estar monopolístico sem obter um novo produto ou processo em retorno. Este ponto nos alerta para o fato de que os exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes preenchem a útil função econômica de impedir lucros monopolísticos desmerecidos. Esta má utilização potencial dos direitos de monopólio deve ser impedida pela rígida aplicação do critério de exame técnico na lei de patentes". Uma tentativa para resolver o embate de diretrizes contraditórias em determinados casos pode envolver a questão "será que há invenção suficiente para justificar a concessão de um monopólio?" 134;; ou se "a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente" 135; ou se a patente "divulga algo suficientemente inventivo para merecer a concessão de um monopólio" 136. Tais questionamentos nem sempre são respondidos positivamente. 137 (tradução nossa) 138.

Não menos claro é esse princípio para o tribunal constitucional canadense:

O balanceamento de interesses na concessão indiscriminada das patentes encontra-se nos critérios estabelecidos da utilidade, novidade e atividade inventiva. São esses os critérios julgados pelo Parlamento

<sup>133 [</sup>Nota do original] Australia, Bureau of Industry Economics, The Economics of Patents, (1994) at 45.

<sup>134[</sup>Nota do original] Britain v Hirsch (1888) 5 RPC 226 at 232 per Cotton LJ.

<sup>135 [</sup>Nota do original] Dow Corning Corporation's Application [1969] RPC 544 at 560 set out in the joint reasons at [39]; cf reasons of Callinan J at [192]. See also Advanced Building Systems Pty Ltd v Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd (1998) 194 CLR 171 at 193-194 [42.2] and Ricketson, The Law of Intellectual Property, (1984) at 952-953 [49.51]-[49.52

<sup>136 [</sup>Nota do original] Société Technique de Pulverisation Step v Emson Europe Ltd [1993] RPC 513 at 519.

<sup>137 [</sup>Nota do original] Mölnlycke AB v Procter & Gamble Ltd (No 5) [1994] RPC 49 at 112.

<sup>138</sup> The role of the tests of novelty and obviousness in patent law has been described, correctly in my view, in this way "One possibility whereby an unnecessary dead-weight loss could arise is if patent protection is granted for a non-innovative product or process. In this case society might incur a monopolistic welfare cost without obtaining a new product or process in return. This point alerts us to the fact that the tests of novelty and non-obviousness in the patent law fulfil the useful economic function of preventing undeserved monopoly profits. This potential misuse of monopoly rights must be prevented by strict application of the screening criteria in the patent law." An attempt to resolve the clash of competing policies in particular cases may involve asking "whether there is sufficient invention to justify a monopoly being granted" or whether "the invention is undoubtedly worthy of patent protection"; or whether the patent "discloses something sufficiently inventive to deserve the grant of a monopoly". Such formulations have not always found favour

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

como relevantes a sua finalidade jurídica, que é o de incentivar a criação recompensando sua divulgação <sup>139</sup>.

Num julgamento em que se apreciava o princípio fundamental de liberdade científica em contraposição com a exigência da novidade como requisito constitucional, a Corte Constitucional Alemã, recentemente, também prestigiou o requisito das patentes em face da liberdade de expressão <sup>140</sup>.

Não menos atenta está a Corte Constitucional colombiana em decisão de 1996, falando da limitação temporal dos direitos:

A razão de ser dessa característica da propriedade intelectual se radica na necessidade de garantir que as obras resultantes da criatividade industrial possam ser desfrutadas por toda humanidade. <sup>141</sup>

## A incorporação do princípio na lei ordinária

2002 SCC 76

O CPI dispõe sobre novidade conforme seus Art. 8°, 11 e 12:

<sup>139</sup> The check on the indiscriminate grant of patents lies in the established criteria of utility, novelty and non-obviousness. Those are the criteria judged by Parliament to be relevant to its statutory purpose, which is to encourage ingenuity by rewarding its disclosure. Section 91(22) of the Constitution Act, 1867, assigned legislative competence in respect of "Patents of Invention and Discovery" to Parliament (...) Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents),

<sup>140</sup> Bundesverfassungsgericht - 1 BvL 7/03 - In dem Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung des § 42 Nr. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbNErfG) - Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Landgerichts Braunschweig vom 17. September 2003 (9 O 1060/03 <126>) "Klägers des Ausgangsverfahrens im Hinblick auf das Feststellungsinteresse zulässig ist. Wie sich aus der Klageschrift ergibt, verfolgt der Kläger des Ausgangsverfahrens das Ziel, seine Erfindung wie in früheren Fällen selbst zum Patent anzumelden. Er strebt also eine Offenbarung gerade nicht im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an - denn diese könnte als neuheitsschädlich die beabsichtigte Patentierung vereiteln -, sondern im Zuge der wirtschaftlichen Verwertung seiner Erfindung. In Anbetracht dessen ist zumindest fraglich, ob der Kläger des Ausgangsverfahrens ein berechtigtes Interesse daran hat, das Gericht über Anzeigepflichten bei lehr- und forschungsassoziierten Offenbarungsabsichten entscheiden zu lassen. Mit dieser Frage hätte das Gericht sich auseinander setzen müssen.

<sup>141</sup> Sentencia C-262/96. "Por último, en cuanto a las limitaciones consagradas en el artículo 8, es importante señalar que tal y como lo establece el artículo 61 de la Constitución, un elemento esencial de la institución de la propiedad intelectual, es la temporalidad de los derechos que de ésta se deriven. En suma, los derechos de propiedad intelectual no son derechos perpetuos sino temporales, sometidos al término de duración que el Legislador determine en cada caso. La razón de ser de esta característica de la propiedad intelectual radica en la necesidad de garantizar que las obras resultantes de la creatividad individual puedan ser disfrutadas por toda la humanidad. El sometimiento de los derechos anejos a la propiedad intelectual a un término temporal, busca armonizar el derecho individual de quien desarrolla actividades que estimulan el progreso de la ciencia y de la cultura, con el derecho colectivo de acceder a los beneficios del progreso artístico, científico y tecnológico. En esta medida se armonizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad (gestión individual) y el derecho de toda persona a acceder a los bienes de la cultura y la ciencia (gestión colectiva)."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial". (...)

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo "tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. 142.

É pacífico que esse é um requisito inexorável no sistema brasileiro:

> Supremo Tribunal Federal.

Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05. Primeira turma. Publicações: DJ - data-12.04.67 Ementa: patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Sobre a noção, tive oportunidade a dizer<sup>143</sup>:

A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protegese o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais. (...)

Pode-se classificar a novidade em pelo menos duas parelhas opostas:

- Cognoscitiva: a que se transformou no padrão geral das modernas leis de patentes - a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido

<sup>142</sup> Continuando, diz o dispositivo: 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

<sup>143</sup> Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Lumen Juris, 2003.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

tornada acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; ou

- Econômica: trata-se da exigência de que o invento ainda não tenha sido posto em prática, ou seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes; o privilégio resultante é chamado patente de introdução. Outra hipótese é a novidade comercial prevista na legislação relativa ao direito intelectual sobre a as variedades de plantas: é novo o que ainda não foi posto no comércio;

A segunda classificação leva em conta o território ou conteúdo do conhecimento anterior:

- Novidade absoluta: a novidade sem limites espaciais ou temporais a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou
- Novidade relativa: é a que se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral <sup>144</sup>.
- A opção por um parâmetro ou outro implica prestigiar um setor ou outro da tecnologia; o inventor individual ou a empresa; a atividade industrial local ou importação, etc.

Assim, a lei nacional pode proteger apenas as tecnologias até então universalmente ignoradas, pode limitar-se a exigir que a inovação seja desconhecida só no seu país ou, ainda, pode fornecer patente (conhecida ou não a tecnologia) à pessoa que trouxer e instalar indústria nova e sem concorrentes no país. Também pode fornecer patente à tecnologia desenvolvida no limite de prazo especificado, ainda não tenha sido introduzida no sistema industrial interno.

O famoso Alvará de 28 de janeiro de 1809, que trouxe a patente como instrumento inicial de incentivo ao sistema industrial brasileiro, considerava privilegiável por catorze anos a indústria introduzida no país que atendesse aos princípios de novidade e utilidade industrial <sup>145</sup>.

-

<sup>144</sup> No caso de conhecimentos tradicionais, a novidade poderia ser apurada em face de publicações ou outras divulgações que tivessem descrito funcionalmente o conhecimento, tornando-o disponível para a economia não-selvagem.

<sup>145</sup> Segundo Debret (s.d.:20), a eficácia real deste instrumento era bastante pequena, devido à composição da Sociedade de Encorajamento à Indústria e à Mecânica, encarregada dos exames de pedidos de patentes: pessoas ligadas aos interesses industriais e comerciais já estabelecidos que não tinham maior interesse em aumentar o potencial de competição pela introdução de novas tecnologias. Era como confiar a guarda do galinheiro a raposas. Freqüentemente, as patentes eram rejeitadas sob a alegação de falta de utilidade industrial: a mão-de-obra local, principalmente a escrava, não estaria apta a utilizar a nova tecnologia. Tratava-se de um requisito de atividade inventiva às avessas.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

No caso, não se tratava de novidade cognitiva, mas de efetiva utilização do invento no território brasileiro <sup>146</sup>.

O sistema de novidade relativa parece ser justificável somente quando o sistema também incluir qualquer tipo de exclusão ou restrição às patentes estrangeiras (Hiance & Plasseraud, 1972:215). Certos autores, no entanto, sugerem a hipótese de sistemas especiais de indução à implantação de indústrias, à maneira do velho privilégio de D. João VI (Remiche, 1982:178).

No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou "no estado da técnica" em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

## A opção brasileira como padrão internacional

A opção da lei brasileira, assim, é só dar patentes de invenção à novidade congniscitiva em caráter absoluto. É essa a tendência quase que universal nos 163 países membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Vale aqui transcrever o acórdão do Tribunal Andino que considerou inaceitável o regime do pipeline:

A jurisprudência supra transcrita destaca os elementos fundamentais para a patenteabilidade de uma invenção: a novidade estritamente ligada ao estado da técnica (...) No que se refere à novidade o Tribunal já o prefixou como fator essencial e entendeu que os critérios da novidade resultam do fato de que o produto a ser patenteado não esteja no estado da técnica, acolhendo o critério da novidade absoluta consagrado pela maioria da doutrina. Sendo assim ressalta da citação que se faz da interpretação prejudicial no Processo 6-IP-89 que expressamente se referiu a essa novidade absoluta.

O conceito de novidade absoluta de uma invenção implica que para que uma invenção seja nova e não se encontre no estado da técnica, não pode ter sido conhecida nem dentro do território em que se solicita a patente, nem em nenhum outro país. É o que se conhece como o alcance universal da novidade, pois não basta que uma invenção seja nova e não esteja no estado da técnica em um determinado território, mas que

85

<sup>146</sup> O inventor, strictu senso, era alvo de privilégio a par do introdutor. A legislação subseqüente, de 1830, reservou o privilégio aos inventores nacionais, não considerando a introdução como objeto de proteção.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

tampouco o seja no resto do mundo, exceto durante o ano de prioridade a que se refere o artigo 12 da Decisão 344. A novidade absoluta, como critério para determinar a patenteabilidade de uma invenção, foi ganhando espaço no âmbito internacional. Assim se deu no Reino Unido, a partir de 1977 (Lei de Patentes inglesa). Na República Federal da Alemanha começou-se a exigir a novidade absoluta a partir da lei de 16 de dezembro de 1980. Hoje em dia, nos estados membros da Comunidade Européia foi imposta a exigência da novidade absoluta como uma das conseqüências das patentes européias, segundo o Tratado de Munique de 5 de outubro de 1963. (Bercovitz, Alberto, "Protección de la Tecnología", na Revista del Derecho Industrial No. 35, Depalma 1990, pág. 321).

O Tratado anterior, juntamente com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), tem por objeto facilitar a concessão de patentes, "por um mesmo titular e para uma mesma invenção, em uma pluralidade de países, incorporada a tais efeitos a exigência da novidade absoluta e a atribuição do direito à patente ao inventor" (Bercovitz, op. cit., pág. 332) (tradução nossa) 147

É assim que o direito brasileiro adota o sistema padrão universal de novidade aplicável a patentes.

147 La jurisprudencia atrás transcrita destaca los elementos fundamentales para la patentabilidad de una invención: la novedad estrechamente ligada al estado de la técnica (...) En cuanto se refiere a la novedad el Tribunal lo ha prohijado como factor esencial y ha entendido que los criterios de novedad resultan del hecho que el producto por patentarse no esté en el estado de la técnica, acogiendo el criterio de novedad absoluta consagrado por la mayoría de la doctrina. Así resalta de la cita que allí se hace de la interpretación prejudicial en el Proceso 6-IP-89 que expresamente se refirió a esa novedad absoluta.

El concepto de novedad absoluta de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los estados miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, "protección de la Tecnología", en Revista del Derecho Industrial No. 35, Depalma 1990, pág. 321).

El anterior Tratado, junto con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), tienen por objeto facilitar la concesión de patentes, "por un mismo titular y para una misma invención, en una pluralidad de países, incorporando a tales efectos la exigencia de novedad absoluta y la atribución del derecho a la patente al inventor". (Bercovitz, op. cit., pág. 332).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ) Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF) Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## As exceções à regra da novidade

Como foi dito logo acima, a restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais. Conversamente, exceções ao princípio da novidade, imposto pela cláusula constitucional, sempre suscitam leitura cuidadosa, justificação precisa, e aplicação meticulosa da razoabilidade 148.

Assim é que o direito brasileiro prevê, literalmente, todas as exceções à regra cogente da novidade. São elas:

a prioridade internacional

a prioridade nacional

o período de graça

o pipeline previsto no art. 229 e seguintes do CPI de 1996.

# O contributo mínimo nas patentes: atividade inventiva

A escolha de um sistema de direitos exclusivos como um dos meios possíveis para promover a inovação 149 traz, necessariamente, a necessidade de construir um mecanismo legal equilibrado e eficiente <sup>150</sup>.

<sup>148</sup> Lembrando aqui Mathely, "Affording a Period of Grace for Disclosure of an Invention by the Inventor Prior to Filing a Patent Application," 1982 Int. Prop. 285 ss. apud Joseph Straus, Joseph Straus, Expert Opinion on the Introduction of a Period in the European Patent Law (2002), encontrado em http://www.european-patentoffice.org/news/pressrel/pdf/galama.pdf, "Although the concept of absolute novelty was philosophically correct and its application to patentability was good both in law and practice, this did not mean that making a number of specific exceptions, where such exceptions were justified, was tantamount to contesting or destroying a rule. "The solution found in Article 55 of the European Patent Convention is not enough; Progress demands its further development."

<sup>149</sup> A análise jurídica do feixe de interesses envolvidos nesta construção já foi extensamente feita. Por exemplo, no capítulo sobre o problema constitucional do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, como consideravelmente restruturado em BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.; BARBOSA, Denis Borges . Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006. e em BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 - 39, 30 jul. 2006, BARBOSA, Denis Borges. Inventos Industriais: A Pa-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

A opção, no caso, é de um instrumento de poder sobre o mercado, parte da liberdade geral de atuação econômica, que é apropriada e *delegada pelo Estado*, que o entrega à gestão privada, para se atingir fins públicos (a inovação) mediante incentivos privados (a apropriação dos respectivos resultados).

A novidade – o elemento contributivo da *inovação* - torna-se assim uma figura crucial para justificar *constitucionalmente* todos os sistemas de propriedade intelectual <sup>151</sup>. Como tantas vezes se repetiu, a concessão de *direitos exclusivos* como mecanismo de incentivo econômico de mercado presume uma criação tecnológica ou expressiva que contribua para o acervo disponível – algo *novo*.

Surge, imediatamente, porém, um problema de razoabilidade. As leis de patentes prevêem, até hoje, modelos fixos de proteção – em que o tempo, o alcance da exclusividade e os meios de implementação dos direitos são essencialmente padronizados em escala internacional, e de direito estrito, nos sistemas nacionais.

Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum - seria necessário <sup>152</sup>. É o que se denominaria *o contributo mínimo* <sup>153</sup>.

tente de Software no Brasil - II. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007. Quanto ao tema, no tocate às marcas, vide BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. – e o capítulo pertinente no livro BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas - Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 456 p. No tocante ao direito autoral, BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005, v. , p. 117-165. No tocante aos cultivares, vide o capítulo da obra inicialmente citada; quanto à recente proteção de topografias de semicondutores, vide BARBOSA, Denis Borges, Breves comentários à Lei 11.484/2007, Revista dos Tribunais, 2007, no prelo.

150 Numa metáfora extraída do direito privado, mas que reflete a questão básica do equilíbrio público-privado dos interesses envolvidos nesta modalidade de incentivo à inovação, assim descreve em 1873 a obra clássica de Curtis, op. Cit: "The modern doctrine, in England, and undoubtedly the doctrine of our law, is, that in the grant of a patent right, a contract, or, as it has been said, a bargain, takes place between the public and the patentee. (...) But it should always be remembered that in the grant of a patent privilege, as now understood, a contract takes place between the public and patentee, to be supported upon the ground of mutual considerations, and to be construed, in all its essential features of a bargain, like other contracts to which there are two parties, each having rights and interests involved in its stipulation".

151 Tomando-se aqui a expressão como compreendendo apenas os direitos de exclusiva destinados a promover a inovação tecnológica e expressiva, muito embora, à luz da CUP estejam compreendidos direitos puramente concorrenciais (art. 10bis) ou não exclusivos (como os certificados de autor).

152 Outra solução seria adequar a proteção à contribuição, graduando o tempo e o alcance da proteção: uma inovação menor receberia meses ou poucos anos de tutela, ou direito à percepção do fructus, sem direito a exclusão de competido-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

# Assim definimos tal requisito:

O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente. É preciso que não só haja novidade, mas também que a eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a criação de um monopólio instrumental (...)

Para justificar esse monopólio instrumental é preciso que haja um salto inventivo que, como nota em particular a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, é também um requisito constitucional, não só uma questão técnica <sup>154</sup>.

## A definição do requisito em nossos textos anteriores

Certamente tal requisito atraiu, de há muito, nossa atenção, por sua construção como uma matéria essencialmente *constitucional*. Assim, transcrevamos o que mais recentemente refletimos sobre o tema <sup>155</sup>:

A novidade é uma noção muito simples. É novo o que não é conhecido. A aplicação exclusiva deste discrimen, no entanto, resulta em critério constitucionalmente irrazoável.

Com efeito, há novidade se o invento sob análise não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica.

res. Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Reichman e outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994). A fixação de prazo mínimo e alcance de proteção para as patentes de invenção por TRIPs enrijece o modelo, e torna a atividade inventiva um requisito crucial.

153 Até agora, temos postulado que tal atributo seja característico do sistema de patentes. Mas os requisitos de distinguibilidade dos cultivares e de originalidade autoral (num sentido objetivo) parecem compreender-se no mesmo plano: o de uma margem mínima de contribuição social além do simples investimento, dificuldade ou esforço.

154 BARBOSA, Denis Borges, O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual. In: patricia Luciane de Carvalho. (Org.). Propriedade Intelectual: estudos em honra à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005, v. p. 17-39. Vide Kitch, Edmund W., Graham v. John Deere Co.: New Standards for Patents, in Merges, Robert P.e Ginsburg, Jane C., Foundations of Intellectual Property, Foundation Press (September 2004), "The sufficiency of the invention," Phillips wrote in 1837, "depends not upon the labor, skill, study, or expense applied or bestowed upon it, but upon its being diverse and distinguishable from what is familiar and well known, and also substantially and materially, not slightly and trivially so. This requisite of an invention is sometimes expressed to be a difference in principle."

155 No artigo Bases Constitucionais das criações Industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Dissemos em Uma Introdução... (op. cit.):

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica <sup>156</sup>. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. (...)

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Ao que minudencia Ivan Ahlert <sup>157</sup>:

Novidade - A novidade, que é um dos requisitos básicos de patenteabilidade, implica que o objeto do pedido de patente não tenha se tornado acessível ao público anteriormente a sua data de depósito, ressalvada a situação em que o inventor se vale do período de graça ou reivindica a prioridade de um pedido mais antigo. Basicamente, uma reivindicação será considerada carente de novidade quando todos os seus termos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão presentes em um único documento do estado da técnica. Caso seja necessário reunirem-se dois ou mais documentos para antecipar a invenção, então se considera que há novidade e a questão da patenteabilidade desloca-se para a investigação de atividade inventiva. Isso porque se a invenção reivindicada apenas pode ser antecipada pela associação de dois ou mais documentos da técnica anterior, então é porque essa invenção, na exata forma em que reivindicada, não havia ainda sido tornada acessível ao público. Basicamente, novidade é uma questão de fato.

Assim é que o Direito Constitucional elaborou um requisito compósito, o de grau mínimo de novidade, que legitimaria a concessão de um monopólio. Tem, assim, sido considerado universalmente necessário, como pré-requisito do privilégio, que a novidade tenha um atributo especial de salto inventivo, que impeça a criação de monopólios para

<sup>156</sup> Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 47.

<sup>157</sup> AHLERT. Ivan B. - Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial, manuscrito.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

aquisições tecnológicas irrelevantes <sup>158</sup>. Disse a Suprema Corte Americana, em Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1964):

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" <sup>159</sup>

E, além, em Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17 (1966):

Resta claro há muito tempo que a Constituição requer que haja alguma "invenção" para que se tenha direito à proteção da patente. Dann v. Johnston, ante, p. 219. Como explicamos em Hotchkiss v. Greenwood, 11 How. 248, 267 (1851): "(A) menos que mais engenhosidade e talento ... fossem requeridos ... dos que os detidos pelo mecânico ordinário conhecedor do negócio, havia uma ausência do grau de talento e engenhosidade que constituem os elementos essenciais de cada invenção. Em outras palavras, a melhoria é o trabalho de um mecânico talentoso, e não de um inventor." (tradução nossa) 160

A questão, obviamente, é a proporcionalidade do prêmio em face da contribuição à sociedade. Assim entendeu o acórdão da Suprema Corte Australiana antes citado, e agora repetido em parte<sup>161</sup>:

"será que há **invenção suficiente** para justificar a concessão de um monopólio?";; ou se "a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente"; ou se a patente "divulga algo **suficientemente inventivo** para merecer a concessão de um monopólio". Tais questionamentos nem sempre são respondidos positivamente. (grifos nossos)

<sup>158</sup> Vide a Suprema Corte da Índia: "The 'obviousness' has to be strictly and objectively judged. For this determination several forms of the question have been suggested. The one suggested by Salmond L. J. in Rado v. John Tye & Son Ltd. is apposite. It is: 'Whether the alleged discovery lies so much out of the Track of what was known before as not naturally to suggest itself to a person thinking on the subject, it must not be the obvious or natural suggestion of what was previously known.'", Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Hindustan Metal Industries, 13/12/1978

<sup>159</sup> To begin with, a genuine 'invention' (...) must be demonstrated 'lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art.'

<sup>160</sup> It has long been clear that the Constitution requires that there be some "invention" to be entitled to patent protection. Dann v. Johnston, ante, p. 219. As we explained in Hotchkiss v. Greenwood, 11 How. 248, 267 (1851): "[U]nless more ingenuity and skill . . . were required . . . than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor."

<sup>161</sup> Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited [2002] HCA 59 (12 December 2002)

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Com toda certeza, não cabe usar a mão pesada da coação pública em cada mínima e irrelevante mutação no estado da arte. Quero crer que também no Direito Brasileiro o requisito da razoabilidade e proporcionalidade, num contexto de tanto impacto sobre o princípio da livre iniciativa, a Constituição Brasileira, na sua redação de 1988, exige a atividade inventiva para a concessão de um monopólio instrumental – como são as patentes.

Tal princípio poderia ser assim formulado:

O Poder Legislativo não terá poderes para proteger, por via de patentes, inventos que não satisfaçam um nível mínimo de contribuição ao estado da técnica, capaz de justificar a exclusividade na forma como concedida.

A excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevant33e interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais.

Adoção do princípio pela lei ordinária

Não expressamente mencionado na Lei 5.772/71 <sup>162</sup>, o requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971.

A Lei 9.279/96 assim dispõe:

Art. 8°. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Tal requisito, que já se achava na lei veneziana de 1474, sob o nome de engenhosidade da invenção, foi recuperado pela jurisprudência americana <sup>163</sup> a partir de 1850, com posterior assimilação da mesma

-

<sup>162</sup> Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976 item 1.1; "Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte". Podia-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI/71, que se referia a "um novo efeito técnico". Vide DANIEL, Denis Allan, Brazil's Normative Act 17, Les Nouvelles: Journal Of The Licensing Executives Society, 1976 Vol 11 No 4 p 225-228

<sup>163</sup> Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

noção pela doutrina alemã. Também é definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como "não-obviedade".

## A construção da sensibilidade para o contributo mínimo

A questão constitucional quanto ao contributo mínimo no âmbito do direito americano foi explicitada no caso Sears, em 1964, e no caso Graham v. John Deere, de 1966 – este especialmente importante em vista da confirmação de sua atualidade por recentíssima decisão da mesma Corte <sup>164</sup>.

Mas a explicitação da questão como matéria constitucional se deu em caso separado, de 1882 165:

O processo de desenvolvimento do setor manufatureiro cria uma constante demanda para novos aplicativos, para cuja elaboração a habilidade dos engenheiros e capatazes em geral é normalmente adequada, o que, de fato, é o resultado natural e devido de tal desenvolvimento. Cada passo adiante prepara terreno para o próximo e cada um desas etapas é usualmente formada por tentativas espontâneas em centenas de lugares. Conceder a um único titular o monopólio de cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo quando for o exercicio de invenção, de alguma forma acima da habilidade mecanica ou de engenharia comum, seja claramente demonstrada, é injusto como principio e tem consequencias daninhas <sup>166</sup>.

<sup>164</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc. (550 U.S. \_\_\_\_ , No. 04-1350, decided April 30, 2007). Para uma crítica da "constitucionalização" do requisito, vide WALTERSCHEID, Edward C. "The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective", William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, a p. 335 e seguintes.

<sup>165</sup> Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438.

<sup>166</sup> The process of development in manufactures creates a constant demand for new appliances, which the skill of ordinary head-workmen and engineers is generally adequate to devise, and which, indeed, are the natural and proper outgrowth of such development. Each step forward prepares the way for the next, and each is usually taken by spontaneous trials and attempts in a hundred places. To grant to a single party a monopoly of every slight advance made, except where the exercise of invention, somewhat above ordinary mechanical or engineering skill, is distinctly shown, is unjust in principle and injurious in its consequences. The design of the patent laws is to reward those who make some substantial discovery of invention, which adds to our knowledge and makes a step in advance in the useful arts. Such inventors are worthy of all favor. It was never the object of those laws to grant a monopoly for every trifling device, every shadow of a shade of an idea, which would naturally and spontaneously occur to any skilled mechanic of operator in the ordinary progress of manufactures. Such an indiscriminate creation of exclusive privileges tends rather to obstruct than to stimulate invention. It creates a class of speculative schemers who make it their business to watch the advancing wave of improvement, and gather its foam in the form of patented monopolies, which enable them to lay a heavy tax upon the industry of the country, without contributing anything to the real advancement of the arts. It embarrasses the honest pursuit of business with fears and apprehensions of concealed liens and unknown liabilities to lawsuits and vexatious accountings for profits made in good faith.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O objetivo das leis de patente é recompensar àqueles que façam uma invenção substancial, que se soma ao nosso conhecimento e represente um passo a frente nas artes úteis. Tais inventores são merecedores de todo favor. Nunca foi finalidade daquelas leis assegurar um monopólio para cada pequeno artefato, para cada sombra de esboço de uma ideia, que naturalmente e espontaneamente ocorre a qualquer operador mecânico habil no progresso comum da manufatura. Tal concessão indiscriminada de privilégios exclusivos tende mais a obstruir do que a estimular a invenção. Cria uma classe de especuladores inescrupulosos que fazem de seu negócio ficar observando uma onda crescente de desenvolvimento e se aproveitar de sua espuma através de monopólios patentários, que os permitem impor uma tributação pesada sobre a indústria do país, sem nada contribuir para o real avanço das artes. Restringe os negócios honestos com os medos e receios de que hajam ônus e contingências desconhecidas que exponham o investidor a ações judiciais e imposições vexatórias sobre os lucros adquiridos de boa fé.

Tal construção parte de uma análise essencialmente objetiva da matéria inovativa: recompensa-se o que *se soma ao nosso conhecimento e representa um passo a frente nas artes úteis.* Não entra em questão a *atividade criativa* do inventor, como elemento subjetivo, que seria igualmente objeto - em uma concepção constitucional diversa da americana – de consideração jurídica <sup>167</sup>.

Com efeito, toda a evolução natural dessa noção tomou por base o conceito legal de *invento* – e não a pessoa do inventor <sup>168</sup>. O elemento normativo que levou a tal

\_

<sup>167</sup> Atividade inventiva é, ainda, uma expressão dúbia. Nas leis brasileiras antigas e na jurisprudência trabalhista pátria, usa-se extensamente tal termo para descrever o trabalho inovador, e não o contributo mínimo. Resumindo a questão terminológica, nota CABANELLAS, op. cit., p. 757: "La terminológia utilizada en la LP y en el acuerdo TRIP refleja a la empleada en las versiones francesa y alemana de la Convención de la Patente Europea -no así en la versión inglesa, que habla de "inventive step", o "paso inventivo"-. Singer y Lunzer observan que la expresión "actividad inventiva" -o sus equivalentes en francés y alemán- sugieren una referencia a lo que el inventor ha hecho, que contrasta con el estándar objetivo de determinación de la actividad inventiva utilizado por la Convención de la Patente Europea." Quanto ao confronto entre a posição subjetiva e a objetiva, descreve Luzzatto, Ettore, Il Consulente Tecnico In Materia Di Brevetti, Malfasi- Editore- Milano, "Se il contributo e di carattere ordinario, anche abile ed utile, esso e compensato coi normali profitti inerenti all'esercizio della professione o dell'attività industriale; soltanto se il contributo ha quel carattere straordinario che identifica l'invenzione, si ha il compenso straordinario del monopolio legale. Se cosi e, ovviamente l'originalità e collegata all'entità del contributo dato dall'inventore alla società, e non all'effetivo processo mentale che ha condotto all'invenzione, il quale e necessariamente diverso da persona e non e neppure approssimativamente determinabile".

<sup>168</sup> A cláusula de propriedade intelectual da Constiruição Americana é anterior à declaração de direitos; como se pode constatar da história da propriedade intelectual nos Estados Unidos, segundo a tradição inglesa, é a consideração do progresso social e não a defesa de direitos individuais que leva à constitucionalização das exclusivas de inovação. Vide Walterscheid, op. cit. e Price, Willian Hyde, The English patents of Monopoly, Houghton, Mifflin and Company, 1908.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

distinção entre a inovação indiferenciada e a invenção patenteável foi a cláusula finalística da Constituição Americana <sup>169</sup>, que condiciona as patentes e os direitos autorais ao desenvolvimento da técnica e da expressão em benefício da sociedade <sup>170</sup>.

A introdução, em nosso sistema constitucional de 1988, de uma cláusula finalística comparável constitucionalizou o mesmo requisito no direito nacional, mesmo antes de sua inclusão formal na legislação ordinária <sup>171</sup>.

Para descrever a natureza jurídico-constitucional do requisito da atividade inventiva, traduz-se em tal instituto um mandato de ponderação, dirigido à lei ordinária e não ao aplicador singular, entre a *contribuição social* do invento para o qual se pretende proteção e a recompensa atribuída pelo Estado para inovação, através do direito de exclusiva.

O instituto existe para realizar, no caso dos sistemas constitucionais americano e brasileiro, com o adequado equilíbrio dos múltiplos interesses em jogo, o fim do desenvolvimento da sociedade.

Já enfatizamos que a cláusula finalística obriga à novidade como componente essencial da expressão *invento* industrial <sup>172</sup>. Diz Luis Roberto Barroso <sup>173</sup>:

\_

<sup>169</sup> Nota LADAS, Stephen P.. Patents, Trademarks, and Related Rights- National and International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, vol. I, p. 295-300, refeindo-se ao dispositivo da lei ordinária que introduziu o conceito de atividade inventiva: "Thus section 103 does not define a standard but rather a requirement to promote the progress of useful arts which is the essential goal of the patent system".

<sup>170</sup> CHOATE, Robert & FRANCIS, William. Cases and materials on patent law.St. Paul: West Publishig CO, 1981, pg. 304 e seg. "(...) the courts, in dealing with patents, instituted some criteria for inventive quality above and beyond the test of novelty. Accordingly, a body of case law began to develop around the test for "invention" over and above the requirement for novelty. The decided cases contain a great variety of definitions relating to the requirement for invention quality. They also have produced a variety of holdings as to validity or invalidity depending on the conviction of a particular court as to what will best "promote the progress of useful arts." The essential problem has always been to determine whether a novel idea is of sufficient worth to the public to warrant granting the right to exclude others from its use for a limited period of time".

<sup>171</sup> Como se verá, o requisito já existia no direito anterior, de várias formas, e como política formal do INPI a partir da década de 70′, através do Ato Normativo do INPI n° 017, de 11.05.1976, definido como sendo "o exercício da capacidade de criação".

<sup>172</sup> Bases Constitucionais das Criações Industriais, op. cit.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

36. Essa oposição de interesses, própria do instituto da patente, tem sido registrada pela doutrina, como se vê, dentre outros, dos escritos de João da Gama Cerqueira e Douglas Gabriel Domingues, respectivamente:

"A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel, garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que retire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar. Findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e equitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções."

"Com efeito, toda a invenção, por ser nova e suscetível de aplicação industrial, acrescenta um algo a mais ao estado da técnica. Cada invenção que se materializa representa um novo impulso, maior ou menor, no desenvolvimento tecnológico. Por sua vez, a concessão da patente e sua posterior exploração industrial e comercial transformam o que constituía apenas um avanço tecnológico em progresso econômico. (...)".

Pelas razões acima, todo sistema de concessão de patente se reveste de elevado interesse geral de ordem econômica, por constituir um agente do desenvolvimento tecnológico e econômico, atendendo assim ao interesse social da coletividade. (...)

São posições aparentemente antagônicas e contraditórias, porque em verdade o interesse de um completa o do outro e, em matéria de invenção, a sociedade é a maior interessada, e quando protege o inventor não o faz com a finalidade outra que estimular o progresso técnico, incrementar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros." (grifos acrescentados).

Como resultado do mandato de ponderação da cláusula constitucional, o requisito nacional de atividade inventiva visa garantir que a novidade tenha a altura e significação necessária para justificar a exclusiva garantida pela lei.

<sup>173</sup> BARROSO, Luis Roberto, Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245.

<sup>174 [</sup>Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, vol. I, 1982, p. 464.

<sup>175 [</sup>Nota do original] Douglas Gabriel Domingues, "A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988", Revista Forense, nº 304, 1988, p. 76.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## A equação de ponderação

A exclusiva só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos <sup>176</sup>. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição <sup>177</sup>.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que a constrição recaia apenas sobre o uso econômico de uma criação nova, ainda não entregue ao uso livre de todos. A liberdade presente, se coarctada, ofenderia o estatuto básico de direitos. O alcance da liberdade futura no uso das criações é robustecido por uma exclusão temporária, na criação que tal constrição possa ensejar.

Essa vedação legal ao livre uso de uma criação *nova*, para que possa resultar em mera *postergação do uso da criação*, com o máximo de eficácia social tanto do incentivo quanto da liberdade futura, exige uma equação precisa.

Pois assim como todos os elementos do modelo configurado acima são fixados em lei, sem espaço para política pública discricionária, a fixação do *contributo mínimo*:

\_

<sup>176</sup> Statute of Monopolies, 1623 "6 (a ). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (...)

<sup>177</sup> Stuart Mills, Principles of Political Economy: "A condenação dos monopólios não deve estender-se às patentes, porque é permitido ao originator de um processo aperfeiçoado deter, por um período limitado, o privilégio exclusivo de usar sua própria melhoria. Isto não torna o produto mais caro só para seu benefício, mas meramente posterga uma parte da redução de custos, benefício esse que o público deve ao inventor, a fim compensá-lo e recompensar para o serviço. ... neste caso, assim como na questão análoga do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei que permitisse a todos usar livremente o resultado do trabalho de alguém, sem seu consentimento, e sem dar-lhe uma compensação equivalente".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

- a) em que pese resultar de um exercício finíssimo de ponderação, a *priori*, ou seja, no momento em que a lei ordinária estabelece impessoalmente a equação descrita,
- b) aplica-se a cada demanda de privilégio como um instrumento preciso e complexo, mas sem qualquer espaço para subjetividades.

Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade inventiva resulta exatamente da busca do critério objetivo do contributo inventivo em face do conhecimento já disponível. O "prêmio ao inventor" resulta, no modelo legal brasileiro, não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da arte.

## Devido processo legal e apuração de atividade inventiva

No tocante especificamente à apuração da atividade inventiva, a construção do devido processo legal mostra uma necessidade especialíssima de *motivação* e *objetividade*. Tal necessidade singulariza o tema, mesmo em face dos demais requisitos da patente.

Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto Max Plank <sup>178</sup>:

A decisão sobre a não-obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos <sup>179</sup> e na sua avaliação, que devem servir como base para o que

178 PAGENBERG, Jochen. The Evaluation of the "Inventive Step" in the European Patent System - More Objective Standards Needed - Part Two, 9 IIC 121 (1978), encontrado em http://www.bardehle.de/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/Inventive\_Step\_II.pdf: "The decision on non-obviousness requires a judgment that is based on facts and on their evaluation which are to serve as a basis for the theoretically only "correct" answer, an answer which in theory must be the same irrespective of the identity of the deciding person, provided that this person has the same information and instructions.It cannot be emphasized vigorously enough that non-obviousness "is not a question which is up to the individual discretion of each single examiner or judge." This means that any person must be able to reconstruct every step of the decision, since it must be based on objective factors and not on divine inspiration. Therefore examiners and judges have an obligation to give reasons for their decision, not only to convince the parties of its correctness and thereby establish judicial peace, but also because all judicial bodies bear a responsibility to the community and are subject to public control, the latter generally exercised by a higher instance of appeal."

179 [Nota do original] Therefore, one should not speak of a subjective judgment in determining the inventive step, since the definition of "nonobviousness" was expressly chosen because of its objective character. See GRAHAM V. JOHN DEERE CO., 148 USPO 459 (Supreme Court 1966), and infra, at p. 123 et seq.; opposed to a "subjective approach" by taking into account the effort of the inventor, PHELIP, supra note 47, at C 22; very clearly the distinction made by

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

teoricamente será a única resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informação e intruções. Não se pode deixar de enfatizar energicamente que a não-obviedade "não é uma questão que seja deixada ao critério de cada examinador ou juiz".

Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisão, uma vez que ela deve basear-se em elementos objetivos e não resultar de uma inspiração divina. Portanto, examinadores e juízes têm a obrigação de indicar as razões da sua decisão, não só para convencer as partes quanto à correção de sua análise e, assim, estabelecer a paz judiciária, mas também porque todos os órgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle público, este geralmente exercido por uma instância recursal superior.

Essa sindicabilidade resulta, como natural, da *objetividade* do critério legal <sup>180</sup>. Como nota o autor, não se admite critérios de julgamento subjetivos na determinação da atividade inventiva, mesmo porque a definição de não-obviedade foi escolhida, entre todas que foram desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu caráter objetivo.

Constitui-se tal exame, inclusive, uma exceção à norma de que a matéria de fato não está sujeita ao crivo de apelação. Em primeiro lugar, porque no juízo de atividade inventiva, ainda que relevem as questões eminentemente técnicas, há estreita e inextricável interação destas com a matéria de direito <sup>181</sup>.

MATHÉLY, Strasbourg 197 1, supra note 40, at 89, between the "relative" and the "subjective way of examination.

180 Comentando o art. 56 da Convenção Européia de Patentes, diz SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211: "The formulation of the first sentence of Article 56 indicates that, despite the fact that any such evaluation inherently contains an element of subjectivity, nevertheless the intention is that the test should be made as objective as is humanly possible. The French and German headings of this Article refer to "inventive activity", and thus possibly suggest an element of subjectivity, the word "activity" suggesting a reference to what was done by the inventor himself. The definition makes it clear that an objective test is intended. This is better conveyed by the English heading "Inventive step", suggesting as it does a finite step or advance in relation to the state of the art, and thus better conveying the sense of the provision as a whole".

181 CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: Editora Heliasta, 2001, p. 735 e seg. "Una tercera dificultad se centra en la tensión que inevitablemente se crea entre pericias y sentencias, en razón de la aplicación del criterio de actividad inventiva. Tal como la definen disposiciones como el artículo 4to. inciso d), de la LP, la actividad inventiva constituye un extremo cuya prueba dependerá frecuentemente de pericias. Pero en sistemas jurídicos como el argentino -y en muchos otros-, la organización de los servicios periciales suele carecer de las garantías suficientes como para que un aspecto tan central del litigio se base satisfactoriamente en sus dic-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Em segundo lugar, porque a prática jurisprudencial em matéria de atividade inventiva efetivamente exige a motivação da decisão, na qual a simples expressão do livre convencimento do juiz não é suficiente <sup>182</sup>.

# Adoção do princípio pela lei ordinária

Não expressamente mencionado na Lei 5.772/71 <sup>183</sup>, o requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971.

A Lei 9.279/96 assim dispõe:

Art. 8°. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

támenes. A ello se suma la dificultad para distinguir, en la etapa de pericia, entre las cuestiones puramente técnicas a cargo de los peritos y las cuestiones estrictamente jurídicas, a cargo de la autoridad judicial. Se coloca así muchas veces sobre ésta la pesada carga de revertir un dictamen pericial que, aunque correcto técnicamente, no lo es a efectos de la aplicación de las normas en cuyo marco se desenvuelve el litigio".

182 CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Précis Dalloz, 1993, p. 51-61 e AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184.; « La question de savoir si une invention fait ou non preuve d'activité inventive relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le contrôle exercé par la Cour de Cassation pourrait paraître purement formel. A la vérité, il n'en est rien. Elle considère, en effet, que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision lorsqu'ils se contentent de déclarer qu'une invention est d'une originalité certaine, sans rechercher si l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique 2. Dans un autre arrêt, la haute juridiction déclare que les juges du fond ne peuvent pas se contenter d'alléguer le défaut d'activité inventive; ils doivent expliciter les motifs techniques qui les conduisent à la constatation objective du défaut d'activité inventive. Il faut bien observer, en effet, que l'appréciation de l'activité inventive doit être objectif. Les indices ne servent qu'à confirmer l'existence de l'activité inventive. La référence à l'homme du métier est nécessaire. Mais elle peut être implicite. Une décision constatant que l'activité inventive fait défaut doit être motivée. Mais une affirmation selon laquelle l'apport de l'inventeur est un apport original qui ne relève pas de l'évidence suggérée par l'état de la technique, du point de vue de l'homme du métier n'est pas une motivation».

183 Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976 item 1.1; "Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte". Podia-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI/71, que se referia a "um novo efeito técnico".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Tal requisito, que já se achava na lei veneziana de 1474, sob o nome de engenhosidade da invenção, foi recuperado pela jurisprudência americana <sup>184</sup> a partir de 1850, com posterior assimilação da mesma noção pela doutrina alemã. Também é definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como "não-obviedade".

# O princípio do procedimento vinculado das patentes

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei de patentes – 9.279/96 - configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos.

O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade.

Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

- Examinar a existência dos pressupostos;
- Declarar-lhes a existência;
- Constituir o direito de exclusiva.

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.

\_

<sup>184</sup> Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às regras do procedural due process of law inserido no art. 5° LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

A aplicação do devido processo legal na concessão de patentes é bem retratada por Robert A. Choate e William Francis<sup>185</sup>,

"A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. (2) Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública. (3) Como uma concessão da proteção temporária no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação imediata e eventual entrega ao público, é um acordo entre o inventor e o público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido para ele. <sup>186</sup>

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

<sup>185</sup> Patent Law, West Publishing., pg. 77.

<sup>186 &</sup>quot;The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento. Afinal, nos termos do art. 5°, LV, da Constituição Federal, "a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando" 187.

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

# Devido processo legal e procedimento patentário em geral

Uma patente não constitui, apenas, uma posição jurídica individualizada, de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:

- a) as exclusivas serão propriedades no sentido constitucional, vinculadas ao ditame do *uso social*, em sua modalidade de interesse difuso <sup>188</sup>.
- b) mais ainda, sob a tutela constitucional que lhes é deferida, tais exclusivas estão sujeitas a uma vinculação específica ao *interesse social, ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil* <sup>189</sup>.
- c) tais propriedades, não obstante serem assim classificadas, são simultaneamente *concorrenciais*, simultaneidade que se aponta no *leading case* do STF

<sup>187</sup> Jessé Torres Pereira Jr., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

<sup>188</sup> Veja, nesse teor, a importante tese doutoral de Adriana Diaféria, A problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial, Ano de Obtenção: 2003, publicada pela Ed. Lumen Juris, 2006.

<sup>189</sup> Constituição, Art. 5° (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utili-zação, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de em-presas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Vide o nosso Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Juridica do Palácio do Planalto, Brasilia, p. 01 – 87, 31 mar. 2007.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

sobre a natureza dos direitos de Propriedade Intelectual <sup>190</sup> e que denota a clara existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes;

- d) no que se constituem em *exclusões concorrenciais*, suscitam relevantes interesses no âmbito do direito anti-monopólico <sup>191</sup>;
- e) no que representam diferimento do domínio público, e restrições ao livre acesso à produção expressiva e técnica, entram em tensão com tal direito humano fundamental, reconhecido pelo art. 27, 1 da Declaração Universal de 1948 <sup>192</sup>;
- f) constituindo-se em uma restrição a esse direito humano, em prol da e-volução tecnológica e do desenvolvimento, cria um quadro em que há *direito adquirido* ao público acesso, ao fim do prazo e fora dos estritos limites da concessão <sup>193</sup>;

190 Data do julgamento: 1988.05.11 Publicações: DJ - data-10.06.88 pg-14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069 RTJ - vol-00125.03 pg-00969.EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição as-segura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para praticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do estado do rio de janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

191 BARROSO, Luis Roberto. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245 "33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional. A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5°, XXIX)".

192 Artigo 27 I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios

193 "Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público". Acordão na AC 200102010304216, 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região, 27 de setembro de 2005, Relador para o Acórdão Des. André Fontes.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

g) em particular, no tocante à área de saúde e alimentação, exatamente onde os direitos exclusivos de comercialização seriam aplicáveis, há inegável - e frequentemente avassalador - interesse público <sup>194</sup>, como se lê em recentíssimo AI da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região:

Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5°, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5°, inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 - já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Constituição Magna -, deve ser igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevância, a justificar o ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior

Incidentalmente, noticie-se que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra o INPI, em relação exatamente a um aspecto do procedimento administrativo ao qual falecia o caráter multilateral e dialogal, o qual se encerrou com a submissão da autarquia às razões ministeriais <sup>195</sup>.

Por tais características, se assegura sempre que as exclusivas tecnológicas sejam deferidas apenas após procedimento administrativo de caráter especial 196. Assim relata-

<sup>194</sup> AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza Federal Convocada.

<sup>195</sup> ACP 200351015135845, 1ª Turma Especializada Tribunal Regional Federal - 2a região. A questão é aflorada em em http://www.abpi.org.br/semianteriores/boletins/Bol5724.pdf e em BINENBOJM, Gustavo; GAMA JUNIOR, Lauro. O Direito à proteção patentária como direito fundamental: Interpretações sistemática, teleológica, constitucional e internacional. Disponível na internet em http://mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto820.rtf, acessada em 1/10/2007.

NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 2002, p. 454-455, pareceria ter uma perspectiva mais restritiva do alcance do direito administrativo em face da propriedade industrial: "Em sede de Direito Administrativo, interessa o exame das relações do titular da propriedade intelectual com o Estado, em caráter de subordinação, relativamente ao sistema administrativo de garantias, e, eventualmente, à intervenção econômica a que

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

mos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. 2003, Lumen Juris:

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante. Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.

Tal exame é de caráter obrigatório e preciso, como tive ocasião de enfatizar <sup>197</sup>:

Conceder um monopólio nos termos do sistema da Lei 9.279/96 sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

O STF, na decisão já ementada acima, do Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966,. assim enunciou a questão:

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:

"O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações". Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero "nada consta", não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls.777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

estão sujeitas". No entanto, logo em seguida, falando do sistema de licenças compulsórias, o autor revela sua convicção quanto ao potencial interesse público envolvido no instituto: "Em ambos os casos, como se observa, é manifesta a prevalência do interesse público específico sobre o privado, o que justifica a imposição do regime especial sobre a riqueza econômica representada pela invenção patenteada. Todavia, se o interesse público a tanto o exigir, o ordenamento poderá assumir a forma radical de intervenção dominial, procedendo-se à desapropriação do privilégio pela União (art. 39)".

197 BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 - 39, 30 jul. 2006.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um sucinto e inconvincente parecer, que não se fundou em quaisquer elementos, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarilio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 nºs I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

Assim, sem exame, ou com exame que não se aprofunde em novidade, a patente é nula. Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira <sup>198</sup>, falando do Código de 1945:

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos - em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dar lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritas na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que

<sup>198</sup> CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, págs. 295 e 296.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) e, por consegüência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3.º e 4.º, do Código, em que se verifica a nulidade do privilégio.

Não menos veemente é Pontes de Miranda 199:

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então

0 MID AND A Ponte

199 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscitáveis após a transitar em julgado a decisão administrativa", que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta Sérgio d'Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346 Doutrina ""3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve pedido sem qualquer relatório.

#### São causas de nulidade:

- (...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)
- c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital);
- d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27);
- e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam à nulidade:

"Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito: Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da invenção, abertura de prazo para apresentação 'de oposição, deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for constatado que o processo não tramitou regularmente ou o próprio INPI deixou de publicar os seus respectivos despachos no órgão oficial, é certo que será motivo não só para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade <sup>200</sup>".

"Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não são de responsabilidade do titular". Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.

200 SOARES, J. C. Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decretolei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107.

109

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à etapa em que ocorrida a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente concedida" <sup>201</sup>.

E, em sua límpida tese doutoral, Jacques Labrunie <sup>202</sup>:

"Se, a despeito do acurado exame do técnico e da possibilidade de manifestações de terceiros, o INPI ignorar que a invenção já estava revelada, compreendida, assim, no estado da técnica, e conceder a patente, tal título será nulo. O mestre Pouillet (90, p.456) afirmava, peremptoriamente, que a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente: 'se a primeira condição de uma invenção, para ser patenteável, é ser nova, por uma conseqüência lógica, a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente. Essa segunda disposição é a sanção natural da primeira'." <sup>203</sup>

"A patente também será nula se concedida ao arrepio das disposições legais referentes ao processamento e exame do pedido, isto é, se for desrespeitado o due process of law (art. 30 e seguintes), que também integra o rol das condições de forma. (...) Se não for requerido o exame, e o INPI, de oficio, proceder ao exame do pedido, a patente concedida será nula por aplicação dos arts. 46 e 33. Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, no julgamento da Apelação Cível n. 36.005-SP, decretou a nulidade de patente de invenção, a qual, entre outras irregularidades, em seu processo de obtenção, desrespeitou o due process of law, pois o pedido de patente foi deferido antes do decurso do prazo de recurso (RFE, 2ª T., rel. Min. Jarbas Nobre, DJU 30.09.1975, p. 7.003)."

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais cintilante especialista argentino:

"Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para declarar a nulidade de uma patente já concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da outorga de patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm muito escassa

204 Op. Cit., p. 95.

110

<sup>201</sup> DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139.

<sup>202</sup> Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: SP. Manole, 2006.

<sup>203</sup> Op. Cit., p. 74

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

incidência em relação à satisfação dos fins a que se dirige o Direito das patentes. Como foi exposto anteriormente era este apartado, deve ser aqui aplicado o princípio "de minimis non curat lex". Ele é particularmente importante em relação aos vícios que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante no cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor nas publicações exigidas pela Lei não devem originar a nulidade da patente afetada<sup>205</sup>. ...O procedimento tem uma função instrumental relativa à determinação dos extremos substantivos da outorga das patentes, e por outro lado, como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na matéria de procedimento deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das patentes." (tradução nossa) <sup>206</sup>

"Também serão nulas as patentes em relação às quais não se tenha realizado o exame que exige a legislação aplicável".<sup>207</sup>.

## Da competência do INPI - O Poder/Dever no cumprimento de suas obrigações

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI ("INPI"), é uma autarquia federal<sup>208</sup> integrante da administração pública indireta vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).<sup>209</sup>

205 CABANELLAS Guillermo de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001, p. 537.

206 "En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el principio "de minimis non curat lex". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de la patente afectada. (...)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciar-se a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los aspectos sustantivos de las patentes.

207 CABANELLAS, p. 539. "También serán nulas las patentes respecto de las cuales no se haya realizado el examen que exige la legislación aplicable"

208 As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei (art. 37, XIX da CF 88). Para Hely Lopes Meirelles, a autarquia é um ente administrativo autônomo, onde não temos delegação, mas outorga de funções pelo Estado, ela é um prolongamento do Poder Público, executa serviços próprios do Estado, "age por direito próprio e com autoridade

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Portanto, sendo o INPI uma autarquia federal e conseqüentemente uma entidade da administração pública indireta, sua competência é definida em lei<sup>210</sup>. Sobre o tema, assim dispõe José dos Santos Carvalho Filho:

"Já se disse que alguns atos e contratos de autarquias podem ser de natureza provada e, como, tais, regulados pelo direito próprio. Essa, porém, não é a regra. Os atos das autarquias são, como regra, típicos atos administrativos, revestindo-se das peculiaridades próprias ai qual se submetem. Devem conter todos os requisitos de validade (competência, finalidade, etc.) (...)."211

Nesse sentido, a Lei 9.279/96<sup>212</sup> delimita a competência do INPI, estando as mesmas previstas no seu artigo 2°, transcrito abaixo:

"Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade"

Ora, se a concessão de patentes é competência do INPI, esta atividade deve ser exercida de forma diligente e obediente aos requerimentos constitucionais. O INPI deve se pronunciar sobre os pressupostos técnicos em toda e qualquer concessão de patente, e, se não o faz, cabe ao judiciário re-examinar o ato em questão de forma a garantir o princípio constitucional da livre concorrência.

Ou seja, se é competência do INPI o exame e concessão de patentes, na forma do CPI, estes atos deverão obedecer às regras aplicáveis a todos os entes públi-

pública, na medida do jus imperii que lhe foi outorgado pela lei que a criou", "com os mesmos privilégios da Administração-matriz e passíveis dos mesmos controles dos atos administrativos." (grifo nosso) Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, p. 106.

209 Artigo 25, inciso IX e artigo 27, inciso IX, alínea b da Lei 10.683/03.

210 Todavia, cabe a ressalva de que a "competência decorre da lei, por força dos artigos 61, parág. 1°, II, da Constituição e artigo 25 de suas Disposições Transitórias, cabendo lembrar que, pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001, foi alterado o artigo 84, inciso VI, com o objetivo de atribuir competência ao Presidente da República para "dispor mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos". Quem organiza tem que definir competências. Vale dizer que, no âmbito federal, as competências poderão ser definidas por decreto." Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 196/97. Exemplo é o Decreto 3.995/01, que alterou a competência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Destaca-se que a competência originária é sempre definida em lei.

211 José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Adminitrativo, p. 388

212 Regulamenta o disposto no artigo 50, inciso XXIX da CF 88.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

cos (entre estes o devido processo legal, como adiante tratado) e os requisitos constitucionais para concessão de patentes

Deixar de obedecer a tais requerimentos da Carta Magna seria um descumprimento de dever. Ora, se o INPI não efetuou o exame com base em texto legal, cuja constitucionalidade deverá ser tratada adiante, cabe ao judiciário brasileiro, como órgão competente para a análise dos atos administrativo - de forma a garantir os pesos e contramedidas ao executivo – reexaminar os fatos e decidir sobre a validade de tal ato.

### Exame de anterioridades como parte do procedimento legal

Hipótese clara de nulidade de patente é a não observância do procedimento legal quando de sua concessão. A busca e exame de anterioridades são necessários para garantir a existência dos pressupostos substanciais da patente, que lhe garantem a viabilidade constitucional.

O exame de anterioridades visa garantir a satisfação dos requisitos legais da novidade e da atividade inventiva. Sem a existência deles, impossível a patente.

Como dissemos acima, a novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais.

Mais importante ainda: o preceito da novidade é constitucional, inderrogável pela lei ordinária, e sistemático, eis que integra o modelo patentário previsto pela lei ordinária em vigor. Excepcionalidades ao regime geral poderão ser admissíveis, mas nunca de forma a afrontar a regra inexpugnável da novidade.

## A obrigatoriedade do exame de anterioridades

Definidos os requisitos cuja existência tem de ser especificada no exame técnico, vejamos a questão da cogência de se fazer esse exame segundo o regime geral da Lei 9.279/96:

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

- I patenteabilidade do pedido;
- II adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV exigências técnicas.

Mais adiante, preceitua a mesma lei:

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

A lei prossegue determinando quais são os fundamentos da nulidade administrativa:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; (...)

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão.

No caso da nulidade judicial, cabe examinar se, além das hipóteses listadas para o exame administrativo de nulidade, quaisquer outras causas.

A análise das causas de nulidade deve levar em conta antes de tudo a função social da patente – está ou não servindo à comunidade sem lesar os concorrentes?

Mas a falta de exame de anterioridades do objeto do pedido, no Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e insuprível. Conceder um monopólio nos termos do sistema da Lei 9.279/96 sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

O STF, na decisão já ementada acima, do Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966. assim enunciou a questão:

O parecer que serviu que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:

"O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero "nada consta", não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls.777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um suscinto e inconvincente parecer, que não se fundou em qualquer elementos, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarilio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 nºs I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

Assim, sem exame, ou com exame que não se aprofunde em novidade, a patente é nula. Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira <sup>213</sup>, falando do Código de 1945:

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos - em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dai lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritos na lei. A

-

<sup>213</sup> CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 295 e 296.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) e, por consequência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3.º e 4.º, do Código, em que se verifica a nulidade do privilégio.

Não menos veemente é Pontes de Miranda <sup>214</sup>:

214 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935,

mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscitáveis após a transitar em julgado a decisão administrativa", que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta Sérgio d'Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346 Doutrina ""3. Dentro de

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve pedido sem qualquer relatório.

### São causas de nulidade:

- (...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)
- c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital);
- d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27);
- e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

# Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam a nulidade:

"Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito:- Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da invenção, abertura de prazo para apresentação 'de oposição, deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for constatado que o processo não tramitou regularmente ou o próprio INPI deixou de publicar os seus respectivos despachos no órgão oficial, é certo que será motivo não só

cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subsequentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade <sup>215</sup>".

"Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não são de responsabilidade do titular. Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à etapa em que ocorrida a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente concedida" <sup>216</sup>.

E, em sua límpida tese doutoral, Jacques Labrunie <sup>217</sup>:

"Se, a despeito do acurado exame do técnico e da possibilidade de manifestações de terceiros, o INPI ignorar que a invenção já estava revelada, compreendida, assim, no estado da técnica, e conceder a patente, tal título será nulo. O mestre Pouillet (90, p.456) afirmava, peremptoriamente, que a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente: 'se a primeira condição de uma invenção, para ser patenteável, é ser nova, por uma conseqüência lógica, a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente. Essa segunda disposição é a sanção natural da primeira'." <sup>218</sup>

"A patente também será nula se concedida ao arrepio das disposições legais referentes ao processamento e exame do pedido, isto é, se for desrespeitado o due process of law (art. 30 e seguintes), que também integra o rol das condições de forma. (...) Se não for requerido o exame, e o INPI, de oficio, proceder ao exame do pedido, a patente concedida será nula por aplicação dos arts. 46 e 33. Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, no julgamento da Apelação Cível n. 36.005-SP, decretou a nulidade de patente de invenção, a qual, entre outras irregularidades, em seu processo de obtenção, desrespeitou o due process of law, pois o pedido de patente foi deferido antes do decurso

Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: SP. Manole, 2006.

218 Op. Cit., p. 74

<sup>215</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107.

<sup>216</sup> DANNEMAN.Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139.

<sup>217</sup> Direito de Patentes:

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

do prazo de recurso (RFE,  $2^a$  T., rel. Min. Jarbas Nobre, DJU 30.09.1975, p. 7.003)."  $^{219}$ 

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais cintilante especialista argentino:

"Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para declarar a nulidade de uma patente já concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da outorga de patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm muito escassa incidência em relação à satisfação dos fins a que se dirige o Direito das patentes. Como foi exposto anteriormente era este apartado, deve ser aqui aplicado o princípio "de minimis non curat lex". Ele é particularmente importante em relação aos vícios que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante era o cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor eram as publicações exigidas pela Lei não devem originar a nulidade da patente afetada<sup>220</sup>....O procedimento tem uma função instrumental relativa à determinação dos extremos substantivos da outorga das patentes, e por outro lado, como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na matéria de procedimento deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das patentes." (tradução nossa) <sup>221</sup>

"Também serão nulas as patentes em relação às quais não se tenha realizado o exame que exige a legislação aplicável" 222

220 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, Editorial Heliasta, 2001, p. 537.

<sup>219</sup> Op. Cit., p. 95.

<sup>221 &</sup>quot;En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el principio "de minimis non curat lex". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de la patente afectada. (...)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los aspectos sustantivos de las patentes.

<sup>222</sup> Cabanellas, p. 539. "También serán nulas las patentes respecto de las cuales no se haya realizado el examen que exige la legislación aplicable"

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Há nulidade na concessão de patente no caso em que tenha havido a falta de busca de anterioridades, denotada no procedimento constante dos autos do processo pertinente. Essa nulidade é insanável, e conhecida de ofício.

A busca e exame são necessários para garantir a existência dos pressupostos substanciais da patente, que lhe garantem a viabilidade constitucional. A falta de exame de anterioridades do objeto do pedido, no Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e insuprível. Conceder um monopólio sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

# A nulidade poderá ser sempre suscitada em via judicial

Ainda que, por lei, o INPI esteja impedido de fazer o exame de algum requisito essencial ao sistema de patentes, isso não retira ao Judiciário o poder de declarar a nulidade da patente que não atende o art. 8°. Da Lei 9.279/96.

É fato corriqueiro que os atos do INPI estão sujeitos ao controle e requisitos dos atos da administração pública competência, finalidade, forma, motivo e objeto e obediência ao processo legal<sup>223</sup>. Mas, ainda que o INPI cumpra o que a lei lhe impõe, abreviando algum procedimento, isso não suprime a ilicitude da concessão de uma patente sem novidade.

Sem novidade, uma patente desatenderia o requisito constitucional, que sobreleva à lei ordinária; as exceções à exigência dos requisitos constitucionais para patenteabilidade devem ser entendidas como excepcionais e serão sempre sujeitas à análise do judiciário Brasileiro, como veremos a seguir.

Ora, a Constituição Federal, em seu art. 5º diz:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Castro Nunes<sup>224</sup> transcreve trecho de discurso proferido por Epitácio Pessoa em sessão do Senado de 15 de outubro de 1914 no qual ele asseverava: "Desde que

<sup>223</sup> Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 197.

<sup>224</sup> Revista dos Tribunais n. 255/548

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

se envolva com a questão do direito privado, garantido em lei ou na Constituição da República, o Poder Judiciário tem o direito de examiná-la. Mais do que isso: faltaria ao seu dever mais elementar, mentiria à sua altíssima função social se se recusasse a julgar uma e outra. (...)". <sup>225</sup>

Nesse sentido, manifesta-se ainda Alexandre de Moraes<sup>226</sup>, ao dizer que "(...) o Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade da ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido pela parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da prestação judicial é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda violação de um direito responde uma ação correlativa, independentemente de lei especial que a outorgue".

# Pipeline e direito internacional

Ao contrário do que se poderia pensar, o sistema do art. 230 da Lei 9.279/96 não encontra suporte no Direito Internacional vigente. Não se tem aqui, nem de longe, um conflito entre Direito Internacional e Direito Constitucional. É, simplesmente, um caso de violação da Carta de 1988.

Muito embora se tenha registros históricos de que o pipeline resultou de pressões de interesse estrangeiro, disso não se pode depreender que tais interesses fossem compatíveis com o Direito Constitucional brasileiro, nem muito menos o Direito Internacional relevante.

Documento de relevância historiográfica é o parecer do Senador Ney Suasssuna <sup>227</sup> na votação do projeto que deu origem à Lei 9.279/96:

Não há qualquer razão que justifique a adoção desse instituto nos termos colocados no PLC 115/93. A proteção excepcional a essas invenções mediante o uso do "pipeline" só pode ser considerada como uma concessão adicional às empresas que as desenvolveram, e não atende a qualquer interesse da economia nacional.

\_

<sup>225</sup> Ferreira, Wolgran Junqueira, in Comentários à Constituição de 1988, Volume 1, Julex Livros, p. 167, São Paulo 1989.

<sup>226</sup> Moraes Alexandre, in Direito Constitucional, Oitava Edição, Atlas, p. 97, São Paulo, 2000.

<sup>227</sup> Revista da ABPI no. 13.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

É importante acentuar que o Grupo Técnico Interministerial, criado pelo Poder Executivo para elaboração e avaliação do projeto de patentes, manifestou-se contrário à adoção do "pipeline".

Nessas condições, optamos por eliminar o que se acordou denominar "pipeline", previsto no PLC 115/93, nos arts. 228 e 229, por atentar contra o princípio maior da novidade.

Segundo o testemunho do jurista argentino Carlos Correa, consultor dos órgãos da ONU e citado até em decisões importantes do STF, o pipeline resultou de pressões unilaterais dos Estados Unidos e da indústria farmacêutica <sup>228</sup>.

Assim é que cumpre examinar:

- o Acordo TRIPs da OMC exige o pipeline do art. 230?
- o pipeline do art. 230 é compatível com o a Convenção de Paris?
- o pipeline do art. 230 é compatível com o sistema do PCT?

# Pipeline não é uma exigência de TRIPs

Disse José Serra, então Ministro da Saúde <sup>229</sup>:

"A incorporação do mecanismo do pipeline à lei de patentes foi uma concessão desnecessária feita pelo Brasil, dado que não era uma exigência do Acordo TRIPS, sendo alvo de críticas até hoje".

Carlos Correa, em El Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, confirma tal declaração:

"El acuerdo adoptó una posición negativa a dicho reconocimiento, rechazando soluciones tipo "pipeline". Los articulos 70.1 y 70.3 disponen al respecto que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a

228 Carlos Correa, - Implementing TRIPs in developing countries, encontradoi em http://www.twnside.org.sg/title/ment-cn.htm, visitado em 8/2/06. "Thus, the US government and the pharmaceutical industry have attempted to obtain a retroative recognition of protection for pharmaceuticals that are already patented (the so-called "pipeline" protection). The Andrean Court of Justice (established by the Cartagena Agreement) declared in a decision (Process No. 1-AI-96) on 30 October 1996, that the "pipeline" formula was inherently contradictory with the novelly requirement under patent law, and thus rejected the retroactive registration of patents in the subregion".

229 José Serra, Direitos privados versus interesses sociais, encontrado em http://www.inpi.gov.br/noticias/Panorama/setembro2001/mat\_5.htm, visitado em 7/2/06.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para Miembro (art. 70.1) y no obliga a reestablecer la protección de la materia que en esa fecha haya pasado al dominio público (art. 70.3)." . 230

# A Pipeline não é compatível com a CUP

A idéia de um privilégio de importação surge na Convenção de Paris como uma modalidade de patente <sup>231</sup>, mas, como nota o comentador oficial da revisão de Estocolmo, uma modalidade *anormal* <sup>232</sup>, no que deixa de considerar a novidade e o princípio da independência das patentes <sup>233</sup>

230 O que TRIPs exige é a constituição de Direitos Exclusivos de Comercialização, que é outra coisa. Vide J.H. eichmann, Intellectual property protection, The International Lawyer, Volume 29, Number 2 (1995): "Nevertheless, a pipeline provision, clarified at the last minute, safeguards existing pharmaceutical and agrochemical patents, which, if otherwise eligible, must obtain at least five years of exclusive marketing rights even in those developing countries that did not previously grant patents in these fields". De novo Carlos Correa, Implementing TRIPs in Developing Countries, manuscrito: "The situation of the pharmaceutical sector is further complicated by the uncertainty that exists with regard to the concept of the "exclusive marketing rights" to be granted according to Article 70.9 of the Agreement. In the single decision on IPRs taken under the WTO dispute settlement rules, India was deemed to be in violatin of its obligation to provide for a mechanism of deposit for pharmaceutical patent applications, as stipulated in Article 70.8. The decision held that India had to adopt positive legislation in order to implement the so-called "mail box" provision, but the dispute panel refused to define the scope of "exclusive marketing rights" (EMRs), since this was not an issue under dispute. An important point is whether EMRs would be deemed to have similar effects as a patent, and the extent to which they may be subject to compulsory licenses and other exceptions. It seems logical to think that EMRs may not be equivalent or stronger than patents, since this would nullify, in practice, the transitional periods. EMRs may, therefore, be conceived as an exclusive right to obtain a remuneration from those that use the invention, until the patent is granted and full use is conferred."

231 Art. 1°(4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espácies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da união, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

232 BODENHAUSEN, em seu Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property. Geneva: BIRPI, 1968, nota que os exemplos de patentes de importação são, em sua maioria, do séc. XIX: "Cf., for example, the legislations of the member States: Argentina (Patents Law No. 111, 1864), Belgium (Patents Law of 24/5/1854), Iran (Act of 23/6/1931), Spain (Industrial Property Statute of 26/7/1929, as amended), Uruguay (Patent Act No. 10,089 of 12/12/1941). Furthermore, a certain number of British and former British colonies have a system of confirmation or registration of British patents". Desses todos, o caso mais documentado é o argentino, como se ver mais adiante.

233 BODENHAUSEN. p. 61-63 (b) A distinction must be made between, on the one hand, "normal" patents, which will include patents of improvement and patents or certificates of addition, and, on the other hand, patents which are "abnormal" in so far as they are only granted on the basis of an existing foreign patent. Such patents (see, above, observation (c) on Article 1, paragraph (4)) are called "patents of importation," introduction," "confirmation" or "revalidation." These patents are granted. in the countries which make them available, for inventions which have lost their novelty at the time of the patent application and can therefore no longer be patented normally. They are granted, nevertheless, on the basis of an existing foreign patent and manticipation of the exploitation of the invention in the country in which the

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Tal princípio tem sua previsão legal no artigo 4 bis da Convenção de Paris:

### Art. 4 bis

- (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.
- (2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal. (...)
- (5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

Desta feita – de modo absoluto - as patentes obtidas em um país são independentes das patentes obtidas em outros países. Por exemplo, (e só um exemplo, pois a regra tem a natureza absoluta), o fato de uma patente ter sido negada, cancelada, ou tornada extinta em seu país de origem não implica que, em outro país, receba o mesmo tratamento.<sup>234</sup>

O princípio da independência das patentes constitui um dos componentes básicos da convenção de Paris. O princípio da independência determina que cada país membro desta convenção julgará a validade das patentes outorgadas por ela conforme as suas regras, de acordo com as regras que este país utiliza para examinar as patentes, sem alterar seu critério de exame em função de critérios de exames utilizados por outros países para examinar as patentes.

Por essa razão, o grande jurista argentino Cabanellas<sup>235</sup> assim leciona:

El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país estable ce

patent of importation is granted. In such cases, the duration of the patent of importation may be made dependent on the duration of a foreign patent which is the basis of the grant of the patent of importation.

234 DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 41, POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de la propropriété industrielle. Paris : Montchrestien, 1999,p. 773-774

235 CUEVAS.Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las patentes de invención – Tomo II. Editorial Heliasta. Argentina. pg. 208-210.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de las patentes concedidas bajo otro sistema nacional. El principio de independencia tiende así a evitar la extensión internacional automática de las causales de nulidad, caducidad o extensión de las patentes, según se desprende del párrafo 2 del artículo 4 bis del Convenio de París. Ese principio no impide, sin embargo, que ciertos países utilicen determinados aspectos de las patentes otorgadas en el extranjero para otorgar a su vez sus propias patentes. Así, por ejemplo, el Convenio de París no impediría que una búsqueda de anterioridades efectuada en un país extranjero para la concesión de una patente en ese país sea empleada como antecedente para determinar la novedad de la invención, sería, sin embargo, inadmisible que el sólo hecho de que la patente otorgada por ese país extranjero fuera invalidada o no concedida afectara la validez de la patente otorgada por el país donde se ha ampliado la búsqueda de anterioridades extranjeras.

O Princípio da Independência das patentes também se aplica com relação as patentes de revalidação. As patentes de revalidação estendem a um novo país os efeitos da patente concedida anteriormente em outro país. Cabanellas<sup>236</sup> entende que autorizar a vinculação entre a patente de revalidação e a patente original vulneraria o princípio da independência das patentes e assim discorre:

Otra cuestión que se plantea bajo el principio de independencia recogido por la Convención de París es la de su aplicabilidad a las patentes de reválida o confirmación. Estas patentes implican básicamente extender a un nuevo país los efectos de una patente concedida previamente en otro país, y ello a través de la concesión de una patente llamada de reválida o confirmación. Es común en estos casos que las patentes de reválida se extingan simultáneamente con la patente original. Ladas entiende que tal vinculación es válida. Disentimos con tal posición. Autorizar esa vinculación entre la patente original y de la reválida implicaría permitir vulnerar el principio de independencia de las patentes mediante el simple expediente de canalizar la concesión de patentes respecto de invenciones ya patentadas en el extranjero a través de patentes de reválida o conformación. Por otra parte, el artículo 4 bis del Convenio de París no introduce

\_

<sup>236</sup> CUEVAS.Guillermo Cabanellas de las., op. Cit. Argentina. pg. 211-213.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

distinciones entre diferentes tipos de patentes, a efectos de dar aplicación al principio de independencia de las patentes.

# A Corte Suprema Argentina declara o pipeline proibido por TRIPs e a CUP

A idéia de uma patente de importação ou revalidação, adotando uma novidade diversa do modelo brasileiro, foi tida como aceitável em outros sistemas jurídicos, como o argentino.

No entanto, assim entendeu a Suprema Corte Argentina em recente acórdão:

"o conceito de novidade relativa que subjaz ao instituto das patentes de revalidação e a proteção organizada pela lei 111, que distinguia patentes independentes e revalidadas, não é compatível com o conceito de novidade nem com os alcances do princípio de prioridade, tal como resultam do sistema de proteção do Acordo TRIPs, nem com as normas substantivas do Convênio de Paris – Ata de Estocolmo de 1967, que tal acordo deve claramente cumprir'... "Não se trata de admitir a coexistência de uma legislação nacional que oferece ao inventor uma proteção simplesmente mas ampla do que os padrões previstos em tratados internacionais; a validação de patentes estrangeiras é uma instituição estranha ao funcionamento global da prioridade no sistema, que infringe seus princípios. <sup>237</sup> (tradução nossa) <sup>238</sup>.

# O Pipeline não é compatível com o PCT

O terceiro tratado a considerar perante o *pipeline* é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Para este Tratado, igualmente, presume-se a definição canônica da novidade cognoscitiva e absoluta, assim sendo processados todos seus pedidos:

<sup>237</sup> Voto da Corte Suprema de Justiça da Argentina – caso: "Unilever NVc Instituto Nacional de La Propriedad Intelectual s/denegatória de Patentes", CS, octubre 24, 2000. in KORS Jorge. Patentes de Invención Diez anos de jurisprudência – Comentários e fallos.Buenos Aires: La Ley, 2004, p.13

<sup>238</sup> El concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de revalida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía patentes independientes e revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección de la Acuerdo TRIPs, así como de las normas sustantivas del Convenio de Paris - Acta de Estocolmo de 1967, que dicho acuerdo ordena claramente cumplir'... "No se trata de admitiria coexistência de una legislación nacional que brinda ai inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; Ia revalidación de patentes extranjeras es una institución extrana al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus princípios "

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O conceito de novidade está direitamente ligado ao conhecimento das anterioridades que se relacionam com a invenção ou modelo de utilidade, e que estão publicadas à época do depósito do pedido de patente. Contudo, cremos ser completa a definição externada pelo Tratado de Cooperação em Matérias de Patente, quando diz que uma invenção é considerada nova se, à data do correspondente depósito do pedido de patente, não se encontrar compreendida pelo estado da técnica. Este por sua vez deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível em todos os cantos do mundo - antes da data do depósito do pedido de patente -, por divulgação escrita ou oral que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo de utilidade é novo ou não.

# Do direito adquirido

O princípio da livre iniciativa, complementado pelo da livre concorrência é de tal eminência no nosso sistema constitucional que nem sequer a lei pode – sem autorização constitucional – criar peias à liberdade de uso da totalidade dos recursros lícitos no exercício da concorrência:

**Supremo Tribunal Federal** (LEX - JSTF - Volume 274 - Página 217) RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 193.749-1 - SP. Tribunal Pleno (DJ, 04.05.2001). Relator: O Senhor Ministro Carlos Velloso. Relator para o Acórdão: Ministro Maurício Corrêa.

EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.991/91, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS FARMÁCIAS OU DROGARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei. 2. Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso extraordinário conhecido e provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes

\_

<sup>239</sup> DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 124.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por votação majoritária, conhecer do recurso extraordinário dar-lhe provimento para declarar inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.991, de 13/06/91, do Município de São Paulo/SP. Brasília, 04 de junho de 1998. CARLOS VELLOSO, Presidente - MAURÍCIO CORRÊA, Redator para o Acórdão.

# Do direito de todos ao domínio público

Diz José Oliveira Ascensão, eminente professor da Universidade Clássica de Lisboa <sup>240</sup>:

E a livre concorrência leva a dizer que tudo o que não é reservado é livre. A liberdade da concorrência implica que os elementos empresariais alheios possam ser aproveitados por qualquer um. O que significa que mesmo a cópia é em princípio livre. Para haver concorrência desleal tem de haver uma qualificação específica que tome a imitação, em princípio livre, uma actividade proibida.

**III** - Temos acentuado que a imitação é um grande princípio social, que é afinal um factor indispensável.

Pela imitação, as inovações sociais espalham-se rapidamente, permitindo o progresso em relação a métodos ultrapassados.

Por isso, que quem inova seja imitado é uma ocorrência normal. A imitação não é combatida. Os direitos intelectuais que tutelam a criação não se fundam na repressão da imitação, mas no incentivo de criatividade. A repressão da imitação é mera consequência da tutela de direitos privativos.

Com efeito, uma conclusão inescapável, seja utilizando os instrumentos de análise da concorrência, seja os da propriedade, é que - uma vez extinto o seu prazo -, a patente recai no domínio comum. Ou seja, todos podem fazer uso da tecnologia, no pleno exercício da livre iniciativa constitucional. Disse Gama Cerqueira, o mais clássico dos doutrinadores brasileiros em propriedade industrial:

"As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> ASCENSÃO. José de Oliveira. Concorrência Desleal. Lisboa: Almedina, 2002, p. 441-458

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público" 241

# Repete-o Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 <sup>242</sup>.

O direito de competir a que se refere o art. 1°, IV da nossa Carta é *também* o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que *fora dos limites muito estritos da proteção concedida*, o público tem direito livre de copiar.

Diz a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso Bonito Boats <sup>243</sup>, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

# Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141 (1989)

"Article I, § 8, cl. 8, of the Constitution gives Congress the power '[t]o promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective

"O Art. I, § 8 cl. 8 da Constituição dá ao Congresso o poder 'de promover o progresso da ciência e artes úteis assegurando, para tanto, por períodos limitados a autores e inventores o direito exclusivo às suas escritas e

<sup>241</sup> João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379.

<sup>242</sup> MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

<sup>243</sup> BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte. Vide também In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) ("[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor's product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws."). Do próprio acórdão citado acima: "The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff's goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale." Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co., 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co., 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) ("The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition.").

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Writings and Discoveries.'

The Patent Clause itself reflects a balance between the need to encourage innovation and the avoidance of monopolies which stifle competition without any concomitant advance in the 'Progress of Science and useful Arts.' As we have noted in the past, the Clause contains both a grant of power and certain limitations upon the exercise of that power. Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it 'authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.' Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 383 U. S. 6 (1966).

From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself, and the very lifeblood of a competitive economy. (...)

The federal patent system thus em-

descobertas'.

A própria Cláusula de Patente reflete uma ponderação entre a necessidade de incentivar inovação e evitar monopólios que afetem a competição sem significar concomitantemente qualquer avanço no Progresso da Ciência e Artes úteis'. Como notamos no passado, a cláusula contém tanto uma outorga de poder como também determinadas limitações sobre o exercício daquele poder. O Congresso não pode criar monopólios de patentes por duração ilimitada, nem poderá 'autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam o de remover o conhecimento existente em domínio público ou restringir o livre acesso a materiais já disponíveis.' Graham v. John Deere Co. de Kansas City, 383 U. S. 1, 383 U. S. 6 (1966).

Desde o princípio as leis federais de patentes incorporaram um balanço cuidadoso entre a necessidade de promover a inovação e o reconhecimento que imitação e aperfeiçoamento através de imitação são ambos necessários para a própria invenção e que constituem a verdadeira essência da vitalidade de uma economia competitiva (...)

O sistema federal de patente, portan-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

bodies a carefully crafted bargain for encouraging the creation and disclosure of new, useful, and nonobvious advances in technology and design in return for the exclusive right to practice the invention for a period of years.

'[The inventor] may keep his invention secret and reap its fruits indefinitely. In consideration of its disclosure and the consequent benefit to the community, the patent is granted. An exclusive enjoyment is guaranteed him for seventeen years, but, upon expiration of that period, the knowledge of the invention inures to the people, who are thus enabled without restriction to practice it and profit by its use.' United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U. S. 178, 289 U. S. 186-187 (1933).

The attractiveness of such a bargain, and its effectiveness in inducing creative effort and disclosure of the results of that effort, depend almost entirely on a backdrop of free competition in the exploitation of unpatented designs and innovations. The novelty and nonobviousness requirements of patentability embody a congressional understanding, implicit in the Patent Clause itself, that free

to, incorpora o resultado de uma ponderação cuidadosamente elaborada para incentivar a criação e divulgação de avanços novos, úteis e não óbvios em tecnologia e em desenho industrial, em troca do direito exclusivo de utilizar a invenção por um período de anos.

'[O inventor] pode manter sua invenção secreta e colher seus frutos indefinidamente. Como remuneração a sua divulgação e o benefício conseqüente à comunidade, a patente é outorgada. Um aproveitamento exclusivo é garantido por dezessete anos, mas, após tal período, o conhecimento da invenção reverte às pessoas que então passam a poder explorar a invenção sem restrições e tirar proveito de seu uso.' United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U. S. 178, 289 U. S. 186-187 (1933).

A vantagem desta ponderação, e sua efetividade em induzir ao esforço criativo e a divulgação dos resultados de tal esforço, dependem quase inteiramente de um cenário de livre competição na exploração de desenhos industriais e inovações não protegidos por patente. As exigências de novidade e não obviedade corporificam o entendimento do Congresso, implícito na própria Cláusula Patentária, de que a livre exploração de

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

exploitation of ideas will be the rule, to which the protection of a federal patent is the exception. Moreover, the ultimate goal of the patent system is to bring new designs and technologies into the public domain through disclosure. State law protection for techniques and designs whose disclosure has already been induced by market rewards may conflict with the very purpose of the patent laws by decreasing the range of ideas available as the building blocks of further innovation. The offer of federal protection from competitive exploitation of intellectual property would be rendered meaningless in a world where substantially similar state law protections were readily available. To a limited extent, the federal patent laws must determine not only what is protected, but also what is free for all to use. Cf. Arkansas Electric Cooperative Corp. v. Arkansas Public Service Comm'n, 461 U. S. 375, 461 U. S. 384 (1983) ('[A] federal decision to forgo regulation in a given area may imply an authoritative federal determination that the area is best left unregulated, and, in that event, would have as much preemptive force as a decision to regulate") (emphasis in original).

Thus our past decisions have made

idéias será a regra, para a qual a proteção de uma patente federal é a exceção. Ademais, o fim principal do sistema patentário é trazer, por meio de divulgação, novos desenhos industriais e tecnologias ao domínio público. A proteção pelas leis estaduais para técnicas e desenhos cujas divulgações já geraram benefícios ao mercado pode conflitar com o fim maior das leis de patentes por reduzir o alcance de idéias disponíveis ao gerar entraves para futuras inovações. A oferta de proteção federal em relação à exploração competitiva de propriedade intelectual seria insignificante em um mundo em que proteções de leis estaduais semelhantes já estivessem disponíveis. Em extensão limitada, as leis federais sobre patentes devem determinar não só o que é protegido, mas também o que é livre para ser usado por todos. Conf. Arkansas Electric Cooperative Corp. v. Arkansas Public Service Comm'n, 461 U. S. 375, 461 U. S. 384 (1983) ('[Uma] decisão federal de recusa de regulamentação para uma determinada área pode conter implicitamente uma determinação federal que considera melhor deixar a área sem regulamentação e, neste caso, teria tanta força preventiva quanto à decisão de regular') (grifo no original).

Assim, nossas decisões passadas dei-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

clear that state regulation of intellectual property must yield to the extent that it clashes with the balance struck by Congress in our patent laws. The tension between the desire to freely exploit the full potential of our inventive resources and the need to create an incentive to deploy those resources is constant. Where it is clear how the patent laws strike that balance in a particular circumstance, that is not a judgment the States may second-guess. We have long held that, after the expiration of a federal patent, the subject matter of the patent passes to the free use of the public as a matter of federal law. See Coats v. Merrick Thread Co., 149 U. S. 562, 149 U. S. 572 (1893) ('[P]laintiffs' right to the use of the embossed periphery expired with their patent, and the public had the same right to make use of it as if it had never been patented'); Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U. S. 111 (1938); Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U. S. 169 (1896). Where the public has paid the congressionally mandated price for disclosure, the States may not render the exchange fruitless by offering patentlike protection to the subject matter of the expired patent.

'It is self-evident that, on the expira-

xaram claro que a regulamentação estadual de propriedade intelectual deve ceder na proporção em que colide com a ponderação criada pelo Congresso em nossas leis de patentes. A tensão entre o desejo de livremente explorar o pleno potencial de nossos recursos inventivos e a necessidade de criar um incentivo para distribuir tais recursos é constante. Onde está claro como tais leis patentárias chegam a este balanceamento em um contexto específico, não se trata de uma escolha que os Estados possam desconsiderar. Há muito decidimos que - após a expiração de uma patente federal -, o objeto da patente passa para o livre uso do público por determinação da lei federal. Vide Coats v. Merrick Thread Co., 149 U. S. 562, 149 U. S. 572 (1893) ('O direito dos autores de usar tais limites expira com a patente, e o público poderá utilizar o mesmo como se a mesma nunca houvesse existido'); Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U. S. 111 (1938); Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U. S. 169 (1896). Onde o público pagou o preço estabelecido pelo Congresso pela divulgação, os estados não podem tirar os efeitos desse pagamento oferecerendo uma proteção similar à da patente ao objeto da patente expirada.

'É evidente que com a expiração da

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

tion of a patent, the monopoly created by it ceases to exist, and the right to make the thing formerly covered by the patent becomes public property.' Singer, supra, at 163 U. S. 185.

In our Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U. S. 225 (1964), and Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U. S. 234 (1964), decisions in we found that publicly known design and utilitarian ideas which were unprotected by patent occupied much the same position as the subject matter of an expired patent.(...)

Both the novelty and the nonobviousness requirements of federal patent law are grounded in the notion that concepts within the public grasp, or those so obvious that they readily could be, are the tools of creation available to all. They provide the baseline of free competition upon which the patent system's incentive to creative effort depends. A state law that substantially interferes with the enjoyment of an unpatented utilitarian or design conception which has been freely disclosed by its author to the public at large impermissibly contravenes the ultimate goal of public disclosure and use which is the centerpiece of federal patent policy."

patente o monopólio criado pela mesma deixa de existir e o direito de fabricar o objeto antes coberto pela mesma se torna propriedade pública.' Singer, supra, em 163 U. S. 185.

Em nossas decisões em Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U. S. 225 (1964), e Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U. S. 234 (1964) entendemos que desenhos industriais e idéias utilitárias publicamente conhecidas, que não eram protegidas por patente, ocupavam basicamente a mesma posição de um objeto de uma patente expirada. (...)

Tanto o requerimento de novidade quanto o de não obviedade da lei federal de patentes estão baseados na noção de que conceitos ao alcance do público ou aqueles tão óbvios que possam facilmente o ser [ao alcance do público], são ferramentas de criação disponíveis a todos. Eles determinam o nível básico da livre concorrência sob o qual o sistema patentário de incentivar o esforço criativo depende. Uma lei estadual que materialmente interfira no aproveitamento de uma utilidade não patenteada ou na concepção de um desenho industrial que tenha sido livremente divulgado pelo seu autor ao público em geral se contrapõe de forma inaceitável ao propósito principal da divulga-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

	ção e uso público, que é o elemento central da política federal de patente."
--	--

A mesma Corte põe claro que não só há um direito à cópia, mas que esse direito é de fundo constitucional:

# Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)

"[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain."

"Proibir [o ato de] copiar interferiria com a política pública federal, disposta no Art. I, § 8, cl. 8 da Constituição e nas leis federais que a implementam, [que tem por fim)]de permitir o livre acesso à cópia de tudo aquilo que as leis federais de patentes e direitos autorais deixam em domínio público."

# Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23, 33 (2003)

"In general, unless an intellectual pro-perty right such as a patent or copyright protects an item, it will be subject to copying.' TrafFix Devices, Inc. v. Mar-keting Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001)."

"No geral, exceto se um direito de propriedade intelectual como uma patente ou copyright proteger um ítem, este poderá ser copiado. Traf-Fix Devices, Inc. v. Mar-keting Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001)."

# TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001

"Trade dress protection must subsist with the recognition that in many instances there is no prohibition against copying goods and products. "A proteção do conjunto de imagem deve subsistir com o reconhecimento de que em muitas instâncias não há proibição contra cópias de bens e

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

general, unless an intellectual property right such as a patent or copyright protects an item, it will be subject to copying. As the Court has explained, copying is not always discouraged or disfavored by the laws which preserve our competitive economy. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 160 (1989). Allowing competitors to copy will have salutary effects in many instances. 'Reverse engineering of chemical and mechanical articles in the public domain often leads to significant advances in technology.' Id."

produtos. No geral, exceto se um direito de propriedade intelectual como o de patente ou copyryght proteger um ítem, tal ítem poderá ser copiado Como a Corte explicou, cópias não são sempre desencorajadas ou não favorecidas pelas leis que preservam nossa economia competitiva. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 160 (1989). Permitir aos competidores copiar terá efeitos salutares em várias instâncias. Engenharia reversa de artigos químicos e mecânicos em domínio público muitas vezes leva a avanços significantes na tecnologia. Id."

## Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 213 (2000)

"The fact that product design almost invariably serves purposes other than source identification not only renders inherent distinctiveness problematic; it also renders application of an inherent-distinctiveness principle more harmful to other consumer interests. Consumers should not be deprived of the benefits of competition with regard to the utilitarian and esthetic purposes that product design ordinarily serves by a rule of law that facilitates plausible threats of suit against new entrants based upon alleged inherent distinctiveness."

"O fato de um desenho industrial invariavelmente servir a outros fins que não a identificação de sua origem, não só torna um problema a noção de 'distintividade intrínseca', mas também faz com que a aplicação de um princípio de 'distintividade intrínseca' seja mais danosa a outros interesses do consumidor. Os consumidores não devem ser privados dos benefícios da livre concorrência no que toca aos fins estéticos e utilitários que os desenhos de produtos normalmente proporcionam, uma regra legal que facilita ameaças plausíveis de uma ação contra novos participantes, a pretexto da alegação

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

de uma 'distintividade intrínseca'."

# Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998):

"As we have often explained, most recently in Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 151 (1989), the patent system represents a carefully crafted bargain that encourages both the creation and the public disclosure of new and useful advances in technology, in return for an exclusive monopoly for a limited period of time. The balance between the interest in motivating innovation and enlightenment by rewarding invention with patent protection on the one hand, and the interest in avoiding monopolies that unnecessarily stifle competition on the other, has been a feature of the federal patent laws since their inception."

"Como frequentemente explicamos, e o fizemos mais recentemente em Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 151 (1989), o sistema patentário corporifica uma ponderação cuidadosamente elaborada que incentiva tanto a criação quanto a divulgação pública de avanços novos e úteis na tecnologia, em troca de um monopólio exclusivo por um prazo limitado. O balanço entre o interesse de motivar inovação e divulgação de tecnologia através da recompensa da invenção com a proteção de patente de um lado, e – de outro lado - o interesse em evitar monopólios que restringem desnecessariamente a competição, tem sido uma aspecto central das leis federais patentes desde seu início."

# High Court of Australia Parkdale Custom Built Furniture Pty. Ltd. V. Puxu Pty. Ltd. (1982) 149 Clr 191

"The public freedom to manufacture and sell an article to which a particular design is applied is not taken away by the Designs Act except in favour of the registered owner of a registered design, and his prima facie monopoly will be defeated if the design was not novel or original when it was "A liberdade de manufaturar e vender um artigo sobre o qual um desenho específico é aplicado não é restrita pela Lei de Desenho Industrial, a não ser em favor do titular do registro de um desenho industrial resgistrado, e seu monopólio prima facie será anulado se o desenho não for

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

registered: Macrae Knitting Mills Ltd. v. Lowes Ltd. (1936) 55 CLR 725. The validity of registration depends upon the novelty or originality of the design (see Designs Act s. 17(1)); if it were otherwise the registered owner would acquire a monopoly without any compensating benefit being obtained by the public. (at p221)."

novo ou original quando registrado. Macrae Knitting Mills Ltd. v. Lowes Ltd. (1936) 55 CLR 725. A validade do registro depende na novidade ou originalidade do desenho (vide Lei de Desenho Industrial s. 17(1)); se fosse de outra forma o titular do registro adquiriria um monopólio sem qualquer benefício de compensatório a ser obtido pelo público. (na p. 221)"

Lê-se no voto condutor do Acórdão unânime na AC 2005.51.01.500712-8 da 2<sup>a</sup>. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2<sup>a</sup>. Região, proferido em 28 de março de 2007:

"em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado".

# Da noção de direito adquirido em face do pipeline

A noção de que este direito à livre cópia se consolida no sistema jurídico brasileiro como direito adquirido encontra exemplo no acórdão unânime da 2ª. Turma do TFR2 na AC 2005.51.01.500712-8 (28 de março de 2007), de cuja ementa consta:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO A QUO DA VIGÊNCIA DA PATENTE ESTRANGEIRA REVALIDADA NO BRASIL (PIPELINE) NOS TERMOS DO § 4.º DO ARTIGO 240 DA LEI N.º 9.279-96. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO PAÍS DE ORIGEM E NÃO DO DEPÓSITO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, COM A VIGÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE NO BRASIL PELO PERÍODO REMANESCENTE DA PATENTE DEFERIDA NO EXTERIOR, LIMITADO AO PRAZO DE VINTE ANOS (ARTIGO 40 DA LEI N.º 9.279-96).

I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (*pipeline*), a Lei n.º 9.279-96 atentou

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado

# E de cujo voto condutor assim se lê:

A Constituição da República estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada." (art. 5°, XXXVI). Logo, qualquer que seja a mudança de política relativa à propriedade intelectual em território nacional, deverá haver respeito ao preceito citado, que é cláusula pétrea no texto constitucional. A não patenteabilidade de uma série de inventos, como mencionado anteriormente, fez com que, em território brasileiro, essas invenções estivessem em domínio público. Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado.

Por conseguinte, aquilo que não é patenteável, e passa a sê-lo, em razão de tratado internacional que adentra o ordenamento nacional com força de lei ordinária (STF, RE 80.004, DJ 19-05-1978), só encontrará proteção que não se choque com o direito adquirido anteriormente consolidado. Os inventos estavam em domínio público, eram *res communis omnium*, podendo ser por todos utilizados sem o pagamento respectivo. Assim, o art. 230 do Código de Propriedade Industrial, ao retirar direitos dos nacionais, criando monopólio de uso onde havia domínio público, viola direito adquirido, e incide inconstitucionalmente.

A possível alegação de que é necessária a comprovação de utilização do invento não encontra melhor sorte. Define a Lei de Introdução ao Código Civil, no art. 6°, §2°, que "consideram-se adquiridos os direitos que o titular, ou alguém por ele, possa exercer." Não exige a definição legal a utilização efetiva, bastando a utilização potencial.

Por fim, menciono como precedente a ADIn 493, julgada em 25.06.92. Nessa decisão, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal que, quando a alteração legislativa vier a violar a "causa de um contrato", haverá retroatividade, e inconstitucionalidade. Trata-se da tão comentada utilização da teoria dos graus da retroatividade, da lavra de Matos Peixoto, e nesse caso teríamos uma retroatividade mínima. Admitida a tese da res communis omnium, haveria retroatividade máxima, ou seja, a requalificação jurídica do passado, admitindo-se que o direito adquirido não existe. Na retroatividade mínima, uma lei presente entra em vigor produzindo efeitos no presente, mas que violam uma vontade emitida no

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

passado (no caso, não se teria contratado se não se soubesse que a invenção está em domínio público).

Por conseguinte, mesmo que a argumentação anterior não fosse suficiente, havendo por parte de particular a comprovação de que celebrou qualquer contrato que preveja a utilização do invento, e que seja anterior à revalidação, fará jus à proteção reconhecida pelo STF na ADIn 493, do que se desrecomenda, também por essa razão, a revalidação de patentes estrangeiras. De toda sorte, continuo sustentando que o argumento mais decisivo é a aquisição patrimonial do invento pela coletividade, como *res communis omnium*.

Explicando como o conflito constitucional entre direitos de propriedade intelectual e a liberdade de competição se resolve no tocante ao *prazo das patentes*, disse eu ainda <sup>244</sup>:

Como parte do vínculo que a patente tem com "o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País", o concorrente do titular da patente prorroganda do invento tem uma exclusiva temporária – e todos terceiros têm, em sede constitucional, um direito sujeito a termo inicial de realização livre do invento ao fim do prazo assinalado em lei.

Tais princípios têm conseqüências interessantes, por exemplo, quanto à possibilidade de prorrogação das patentes. Ao conceder, sob o CPI/71, uma patente por quinze anos, a União ao mesmo tempo constituiu um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e garantiu à sociedade em geral, e aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, a tecnologia estaria em domínio público.

Tais reflexões são pertinentes também aqui, pois igualmente tratamos de domínio público, não subsequente a uma patente, mas em espaços no qual a política pública – em concordância com o Direito Internacional da época e em atenção aos interesses inclusive da saúde pública – optara por não conceder patente.

Em qualquer caso (e a massa de decisões constitucionais antes citada o eviendencia) há um eminente interesse público na fruição do domínio público. Que exista tal interesse, não há dúvidas. Disse-o uma série de decisões judiciais:

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Inconstitucionalidade da prorrogação de patentes no regime jurídico brasileiro - inoponibilidade da patente prorrogada em face dos concorrentes anteriores (2005), publicada em BARBOSA, Denis Borges . Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800 p.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Acórdão da 2ª. Turma do TRF2 na apelação em mandado de segurança no. 24516, Processo: 9902027032/RJ; decisão de 13/03/2002. Documento: TRF200084185 Relator Guilherme Couto Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL —PATENTE -PRORROGAÇÃO DO PRIVILÉGIO - Carece de fundamento o pedido de ampliação do prazo de vigência de patente, deferida com validade de quinze anos, para estendê-la por mais cinco anos, sob o argumento que a lei atual confere privilégios maiores, com duração de vinte anos. Nada existe no "Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio", vulgarmente conhecido como TRIPS, que autorize a ampliação. Pedido que abala as expectativas empresariais legítimas, de explorar invento ou modelo que cairá em domínio público. Impossível ampliar a exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS não tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido.

Assim também o acórdão na apelação em mandado de segurança - 23926, Processo: 9802458287RJ, segunda turma, data da decisão: 19/11/2002, relator Guilherme Couto; tal decisão foi citada como plausível, embora ressaltando a matéria controversa, na medida cautelar 2004.02.01.008937-9, relator Sergio Schwaitzer.

Mas qual a natureza de tal interesse?

Três hipóteses se nos antepõem:

- 1. A de um simples interesse econômico
- 2. A de um interesse difuso
- 3. A de um direito adquirido, resultante, ou não, de um ato jurídico perfeito.

Deixemos de lado a primeira alternativa, já por ser intuitiva, já por não nos conduzir à solução da questão a que nos propusemos.

# O interesse difuso

A idéia de que a posição dos competidores e do público em geral, perante o fim do prazo de uma patente, ou o lançamento direto no domínio comum de uma criação não patenteada ou patenteável, é um interesse difuso, surge das pondera-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

ções de Luigi Carlo Ubertazzi <sup>245</sup>, perseguidas em nosso direito, por recente tese de doutorado de Adriana Diaféria <sup>246</sup>.

Segundo a autora, há os seguintes interesses, no pertinente à nossa indagação:

b) interesses da categoria de *concorrentes*. Na mesma linha do jurista italiano dentre os interesses da categoria de concorrentes, ao menos três interesses difusos são imediatamente identificados: (i) o interesse no conhecimento dos resultados das outras pesquisas industriais, de acordo com as normas que regulam a divulgação das invenções e o sistema de informação, ou melhor, o estado da técnica pertinente no próprio sistema de propriedade industrial; (ii) **interesse na "imitação" ou mais genericamente, na utilização das outras invenções, dentro dos limites previstos no sistema de propriedade industrial; (...)** 

É precisamente o que indica a decisão da Suprema Corte Americana no caso Bonito Boats, acima citado:

A operação eficiente do sistema federal de patentes depende da existência de um comércio substancialmente livre de desenhos e invenções industriais de conhecimento público e sem serem restritas por patentes. (...) Desde seu início, as leis federais sobre patentes incorporaram um cuidadoso equilíbrio entre a necessidade de promover a inovação, de um lado, e o reconhecimento de que a imitação e o refinamento através da imitação são – ambos - necessários à invenção ela mesma, e se constituem no elemento vital de uma economia concorrencial <sup>247</sup>

Esse interesse difuso, de usar os conhecimentos livremente *nos limites previstos no sistema de propriedade industrial*, vem a corporificar exatamente a posição de um concorrente perante o fim do prazo da patente. Mas, ao que entendemos, não se limita a essa patamar.

246 A Problemática das Invenções Envolvendo Genes Humanos e sua Relação com os Interesses Difusos no Âmbito da Propriedade Industrial - O Direito Ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico. Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutorado em Direito (Direito das Relações Sociais), sob a orientação do Professor Doutor Nelson Nery Junior. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Sao Paulo- 2003, publicada pela Lúmen Júris.

<sup>245</sup> Luigi Carlo Ubertazzi, Invenzione e inovazione, Milano, Giufrè, 1978

<sup>247</sup> Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

# A noção de direito adquirido na Carta de 1988

Assim, um ponto chave do nosso parecer é o seguinte: pode, no sistema constitucional brasileiro, uma lei tirar do domínio público algo que nele já está?

A questão se remete diretamente à noção constitucional de direito adquirido. Diz Luiz Roberto Barroso, cuja reflexão nos guiará neste segmento deste parecer <sup>248</sup>:

Duas constatações podem ser extraídas dessas anotações iniciais sobre o tema: (i] ao contrário de outros países do mundo, o direito adquirido no Brasil tem proteção constitucional; (ii) como consequência, somente o constituinte originário pode validamente suprimi-lo. Além disso, como se verá logo a seguir, a teoria que prevalece no Brasil acerca do conteúdo e alcance do direito adquirido é a que outorga maior proteção.

A primeira constatação é a de que soluções possíveis em outros países, pela revogabilidade ou afastabilidade do direito adquirido, não são transportáveis para o caso brasileiro. Para não se distanciar de nossa tema, o fato de que, em outros países, se possa ter admitido retirada de uma utilidade do domínio público (o que – como vimos da citação do caso americano Serás Roebuck – seria impossível no sistema americano, tão próximo do nosso), não prefigura que o mesmo possa ocorrer aqui.

Pois Barroso fere exatamente a questão aqui discutida:

A controvérsia na matéria surge a propósito de uma outra situação: a do tratamento jurídico a ser dado aos efeitos de um ato praticado sob a vigência da lei anterior, que só venham a se produzir após a edição da lei nova. Foi precisamente em torno dessa questão que se dividiu a doutrina, contrapondo dois dos principais autores que se dedicaram a,o tema: o italiano Gabba e o francês Paul Roubier <sup>249</sup>. Para Roubier, a lei

\_

<sup>248</sup> Luis Roberto Barroso, Temas de Direito Constitucional - Tomo III, Renovar, 2005

<sup>249 [</sup>Nota do original] . V. Gabba, Teoria delia retroattività delle leggi, 1868; e Paul Roubier, Lê droit transitoire (conflits dês lois dans lê temps), 1960. Caio Mário sintetiza com precisão a disputa: "Na solução do problema [do conflito intertemporal de leis], duas escolas se defrontam. Uma, 'subjetivista', representada precipuamente por Gabba, afirma que a lei nova não pode violar direitos precedentemente adquiridos, que ele define como consequências de um fato idóneo a produzi-lo em virtude da lei vigente ao tempo em que se efetuou, embora o seu exercício venha se apresentar sob o império da lei nova (Gabba, 'Teoria delia retroattività delle leggi', vol. I, p. 182 e ss.). O que predomina é a distinção entre o 'direito adquirido' e a 'expectativa de direito'. Outra, 'objetivista', que eu considero representada por Paul Roubier, para o qual a solução dos problemas está na distinção entre 'efeito imediato' e 'efeito retroativo'. Se a lei nova pretende aplicar-se a fatos

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

nova aplicava-se desde logo a esses efeitos, circunstância que denominou de *eficácia imediata* da lei, e não retroatividade. Gabba, por sua vez, defendia tese oposta: a de que os efeitos futuros deveriam continuar a ser regidos pela lei que disciplinou sua causa, isto é, a lei velha. Esta foi a linha de entendimento que prevaleceu no direito brasileiro e que tem chancela da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

(...) Como já se assinalou, é a posição de Gabba que, de longa data, baliza o tema no direito brasileiro, apontando como características do direito adquirido: 1) ter sido consequência de um fato idóneo para a sua produção; 2) ter-se incorporado definitivamente ao património do titular <sup>250</sup>. O conhecimento corrente é o de que havendo o fato necessário à aquisição de um direito ocorrido integralmente sob a vigência de uma determinada lei, mesmo que seus efeitos somente se devam produzir em um momento futuro, terão de ser respeitados na hipótese de sobrevir uma lei nova <sup>251</sup>.

E, completando o que entendo como essencial às nossas cogitações:

A expectativa de direito identifica a situação em que o fato aquisitivo do direito ainda não se completou quando sobrevêm uma nova norma alterando o tratamento jurídico da matéria. Neste caso, não se produz o efeito previsto na norma, pois seu fato gerador não se aperfeiçoou. Entende-se, sem maior discrepância, que a proteção constitucional não alcança esta hipótese, embora outros princípios, no desenvolvimento doutrinário mais recente (como o da boa-fé e o da confiança), venham oferecendo algum tipo de proteção também ao titular da expectativa de

já ocorridos (facta praeterita) é retroativa; se se refere aos fatos futuros (jacta futura) não o é. A teoria se diz objetiva, porque abandona a ideia de direito adquirido, para ter em vista as situações jurídicas, proclamando que a lei que governa os efeitos de uma situação jurídica não pode, sem retroatividade, atingir os efeitos já produzidos sob a lei anterior (Paul Roubier, ob. cit., vol. I, n. 41 e segs.)". (Caio Mário da Silva Pereira, Direito constitucional intertemporaj, RF, 304:29, 1988, p. 31).

250 [Nota do original] V. Gabba, Teoria delia retroattività delle leggi, 1868, p. 191: "É adquirido todo direito que: a) é consequência de um fato idóneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo no qual o fato se realizou, embora a ocasião de fazê-lo valer não se tenha apresentado antes da atuação de uma lei nova a respeito do mesmo, e que b) nos termos da lei sob o império da qual se verificou o fato de onde se origina, passou imediatamente a fazer parte do património de quem o adquiriu". V., também, Carlyle Popp, A retroatividade das normas constitucionais e os efeitos da Constituição sobre os direitos adquiridos, P], 36:13, 1991.

251 [Nota do original] Reynaldo Porchat, Da retroactividade das leis civis, 1909, p. 32: "Direitos adquiridos são consequências de factos jurídicos passados, mas consequências ainda não realisadas, que ainda não se tornaram de todo effectivas. Direito adquirido é, pois, todo o direito fundado sobre um facto juridico que já succedeu; mas que ainda não foi feito valer", (ipsis litteris].

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

direito. E possível cogitar, nessa ordem de ideias, de direito a uma transição razoável.

Na sequência dos eventos, *direito adquirido* traduz a situação em que o fato aquisitivo aconteceu por inteiro, mas por qualquer razão ainda não se operaram os efeitos dele resultantes. Nesta hipótese, a Constituição assegura a regular produção de seus efeitos, tal como previsto na norma que regeu sua formação, nada obstante a existência da lei nova. Por fim, o *direito consumado* descreve a última das situações possíveis — quando não se vislumbra mais qualquer conflito de leis no tempo — que é aquela na qual tanto o fato aquisitivo quanto os efeitos já se produziram normalmente. Nesta hipótese, não é possível cogitar de retroação alguma<sup>65</sup>.

De modo esquemático, é possível retratar a exposição desenvolvida na síntese abaixo:

- a) Expectativa de direito: o fato aquisitivo teve início, mas não se completou;
- b) *Direito adquirido:* o fato aquisitivo já se completou, mas o efeito previsto na norma ainda não se produziu;
- c) *Direito consumado:* o fato aquisitivo já se completou e o efeito previsto na norma já se produziu integralmente.

Note-se que tal entendimento não impede, absolutamente, que a nova Lei 9.279/96 criasse patentes — no futuro - para áreas em que antes não havia patêntes <sup>252.</sup> O bloqueio constitucional opera-se apenas em relação àquelas utilidades já caídas no domínio público, que constituísse um direito de livre acesso à tecnologia.

# A questão da subjetivação do direito

Como antes prometido, vejamos se o interesse, protegido pela queda da utilidade no domínio público, *entra no patrimônio dos terceiros*, de forma a constituir direito adquirido.

252 Citando, uma vez mais Barroso, op. cit., loc. cit.: "Cumpre fazer uma nota final sobre o que se convencionou deno minar de regime jurídico. Nessa locução se traduz a ideia de que não há direito adquirido à permanência indefinida de uma mesma disciplina legal sobre determinada matéria. Por exemplo: ninguém poderá defender-se em uma ação de divórcio alegando que se casou em uma época em que o casamento era indissolúvel, pretendendo ter direito adquirido à permanência daquele regime jurídico. No direito constitucional e administrativo, o exemplo mais típico é o da relação entre o

nência daquele regime jurídico. No direito constitucional e administrativo, o exemplo mais típico é o da relação entre o servidor e a entidade estatal à qual se vincula. O fato de haver ingressado no serviço público sob a vigência de determinadas regras não assegura ao servidor o direito à sua imutabilidade".

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Poder-se-ía argüir que o exercício de uma liberdade de concorrência não configura direito subjetivo. Para tanto, seria necessário a existência de interesse concreto, **subjetivado**, e, como tal, *juridicamente protegido*, o que – em tese -, seria distinto do gozo de uma liberdade não subjetivada.

Mas certas pessoas não tem simplesmente o *status* genérico de um beneficiário de liberdades difusas. São elas concorrentes do criador da utilidade lançada no domínio público. Seu interesse econômico de usar a tecnologia no exercício de sua liberdade de concorrência existia a todo tempo, e, no momento em que a autilidade se configurou no estado da técnica – chegou ao conhecimento público -, consolidou-se em seu patrimônio um direito, como o concorrente que era, de competir usando a tecnologia na data indicada.

Assim, ainda que terceiros pudessem não ter adquirido o mesmo direito, por carência de subjetivação, o concorrente do criador da utilidade o adquiriu desde o momento em que a utilidade se tornou de conhecimento geral da humanidade.

Por que? Porque o concorrente do titular da patente prorroganda somava, todas as condições subjetivas e objetivas de um titular do direito de concorrer com auxílio da utilidade

Porém o competidor do criador da utilidade, que o for a qualquer tempo após a data em que a utilidade caiu no estado da técnica, não terá menos interesse na obtenção do acesso livre à tecnologia. Por vezes, sua entrada no mercado resultará exatamente da perspectiva de uma tecnologia liberada para uso. Em relação a ele, mais do que ao competidor antigo, se volta o vínculo finalístico de que os objetos potenciais de uma patente devem servir e pautar-se pelos interesses do desenvolvimento técnico, social e econômico do País. Não se vê como, neste contexto constitucional, deferir-lhe menos tutela jurídica do que ao competidor antigo.

Em suma, todos os competidores do criador da utilidade, que o forem na data da entrada da utilidade no estado da técnica, terão a consagração jurídica de seu interesse de aceder à tecnologia patenteada.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## Um direito de terceiros

Voltando à tese de que a prorrogação de uma patente afronta interesses *jurídicos* e não apenas interesses não qualificados, tal caso, que em tudo se assemelha à entrada em domínio comum de uma utilidade tecnológica, encontrou acolhida judicial. Por exemplo:

Acordão da quinta turma do TRF2,na apelação cível - 179150, Processo: 9802338869RJ, decidido em 04/09/2002, relatado pela desembargadora NIZETE RODRIGUES Ementa ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS DO DIREITO DE **PROPRIEDADE** INTELECTUAL RELACIONADOS COMÉRCIO. LEI Nº 9.279/96.IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSIÇÃO.- As patentes constituem privilégios de exclusividade concedidos àqueles que desenvolveram criação utilitária, e têm a sua duração definida pela lei em vigor à época de sua concessão. O Acordo ADPICS (Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou TRIPs, e a Lei nº 9.279/96, que aumentaram os prazos de exclusividade, não se aplicam aos privilégios anteriormente concedidos, à ausência de disposição expressa nesse sentido. Inteligência do art. 50, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 70.1 do Acordo. - Para o Brasil e para todos os países em desenvolvimento que não renunciaram expressamente ao benefício, o prazo de transição para o novo regime de proteção findou-se em 10 de janeiro de 2000. -Apelação improvida. Data Publicação 29/05/2003

AGRAVO DE INSTRUMENTO 122263/RJ, 2004.02.01.000246-8, decisão de 28 de setembro de 2004, relator ANTÔNIO CRUZ NETTO

"É certo que expirado o prazo de vigência, a patente cai em domínio público e o inventor perde o direito de exclusividade de sua exploração e de fruição dos proveitos econômicos que dela possam advir.

Por outro lado, em linha de princípio, não se admite a prorrogação de prazo de direito material, instituído em lei, quando a medida, inclusive, afeta direito subjetivo material de terceira pessoa, no caso, o fato da patente cair em domínio público."

## A questão da retroação a bonis

Outra tese largamente discutida, no tocante à prorrogação de patentes, e em tudo aplicável a uma clausura do domínio comum, é a de que a retroatividade existiri-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

a, mas seria benéfica e , assim, justificada. Lê-se tal entendimento em decisão da Desembargadora Tania Heine:

Quanto à aplicação desse prazo dilatado às patentes cujo prazo de validade estavam em curso quando da entrada em vigor das novas disposições, deve-se levar em conta o aspecto protetivo da legislação moderna pertinente à propriedade industrial.

Ora, se a nova lei (Lei nº 9.279/96) prevê em seu artigo 40 que as patentes tenham vigência por 20 (vinte) anos, o fato de se atribuir esse prazo às patentes cujos prazos de validade se encontram em curso, apenas confere uma maior proteção aos direitos de peropriedade industrial. Se a nova lei beneficia o detentor da patente, cujo depósito foi feito com base em legislação anterior e menos favorável, ela deve ser aplicada <sup>253</sup>.

O mesmo espírito inspira Celio Borja em seu parecer de jurisconsulto no processo nº 97-21814-7 em curso perante a 9ª Vara Federal-RJ <sup>254</sup>:

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

E nada diverso entendeu julgado da 2ª. Turma do TRF2 <sup>255</sup>:

Por sua vez, a Constituição não impede o efeito imediato da lei nova (retroatividade mínima). A lei nova que modifica o exercício do direito real, especialmente quando favorável a seu titular, não modifica direito adquirido, pelo que tem incidência imediata, não havendo vedação constitucional nem legal à incidência da lei nova sobre efeitos posteriores de relações jurídicas anteriormente constituídas. O que é proibido é a aplicação de norma legal posterior aos fatos e atos anteriores ou aos efeitos dos mesmos que já tenham passado a integrar o patrimônio do seu titular.

<sup>253</sup> Agravo 2002.02.01.026704-2, 09 de novembro de 2004.

<sup>254</sup> Celio Borja, Patente de Invenção – Acordo Internacional – Vigência. In Revista de Direito Administrativo nº 213. Rio de Janeiro, 1998.

<sup>255</sup> Apelação Civel 299618 processo 2002.02.01.037551-3, 25 de maio de 2004, Castro Aguiar

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

As ponderações dos juristas e advogados que postulam pela possibilidade de extensão *a bonis* de direitos em geral, para aplicar essa mesma conclusão à propriedade intelectual, deixam de considerar sempre o aspecto crucial da natureza de tais direitos.

Ou seja, que qualquer dos direitos de propriedade intelectual (ou pelo menos o conteúdo patrimonial de todos eles) implica em uma restrição da liberdade de todos, e em particular, dos concorrentes; e que se esta liberdade já se incluiu no patrimônio do titular da liberdade, como uma liberdade de livre cópia do que está no estado da técnica, dela não pode ser extraída sem afronta à preservação constitucional do direito adquirido.

# Como interpretar o art. 230 do CPI/96

Expusemos, acima, as razões pelas quais se poderia inquinar de inconstitucional o art. 230 do CPI/96, se se o interpretássemos como abolindo o exame de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial. Cumpre-nos, agora, verificar se é essa a interpretação juridicamente adequada de tal dispositivo.

Para tanto, cabe analisar, brevemente, quais são os parâmetros de interpretação pertinentes à Propriedade Intelectual, especialmente quanto às patentes, passando pelo caso especialíssimo do *pipeline*.

# A interpretação das normas de propriedade intelectual

Tem-se, no caso em estudo, essencialmente uma questão de interpretação de uma norma de propriedade intelectual, a que institui o chamado *pipeline*, a teor do art. 230 do CPI/96.

Assim é que cabe suscitar neste passo quais os critérios de interpretação a seguir. São eles, simultaneamente:

- 1) a interpretação do sistema da Propriedade Intelectual, a partir dos princípios que os regem, no plano constitucional; e
- 2) a interpretação das regras singelas, em particular a do art. 230 do CPI/96.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## A interpretação segundo os princípios

Conforme destacado, o Art. 5°, XXIX e demais direitos e interesses estipulados na Constituição Federal de 1988<sup>256</sup> determinam o teor da lei ordinária de propriedade intelectual, estipulando as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos, incluindo alguns dos requisitos a serem observados no procedimento administrativo pertinente.

A inobservância de tais condições e, especialmente, dos princípios, reverte a presunção, que é *juris tantum*, de constitucionalidade e legalidade dos atos do poder público<sup>257</sup>. Para tanto, no caso em questão, deve-se confrontar a norma e o procedimento administrativo com a Constituição, o que resulta na necessidade de interpretação.

O objeto da interpretação constitucional é a determinação dos significados das normas que integram a Constituição formal e material do Estado", que, no caso em questão, assume a forma "de uma operação de controle de constitucionalidade em que se verifica a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição<sup>258</sup>.

Avançando no tema, a "norma interpretada não existe isoladamente, pois faz parte de um sistema de normas integradas, denominado ordenamento jurídico, o intérprete deverá confrontar o resultado obtido com a interpretação lógica com as demais normas do sistema (...)"<sup>259</sup>. Temos "um sistema de preceitos coordenados ou subordinados, que convivem harmonicamente. A interpretação sistemática é fruto da idéia de unidade do ordenamento jurídico"<sup>260</sup>.

<sup>256</sup> Barroso destaca que a interpretação constitucional deve se valer do conceito de construção, não devendo ser limitada a exploração do texto legal, mas "tirar conclusões a respeito de matérias que estão fora e além das expressões contidas no texto e dos fatores nele considerados. São as conclusões que se colhem no espírito, embora não na letra da norma." Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 97/98.

<sup>257</sup> Elival da Silva Ramos in A Inconstitucionalidade das Leis - Vício e Sanção, p. 204.

<sup>258</sup> Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 100.

<sup>259</sup> Paulo Dourado de Gusmão in Introdução à Ciência do Direito, p. 271.

<sup>260</sup> Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 127.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Seguindo tal hermenêutica e a observância aos princípios da supremacia da Constituição<sup>261</sup>, da interpretação conforme a Carta Magna<sup>262</sup> e da unidade desta, tal interpretação deve considerar, <u>sempre</u>, a norma suprema em sua integridade.

Como destacamos, a interpretação parte da Constituição e, principalmente, de seus princípios. Nesse sentido, destaca Barroso:

O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui"<sup>263</sup>. (...) "Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema<sup>264</sup>.

No mesmo sentido, dispõe Celso Antonio Bandeira de Mello, que ainda ressalta a gravidade de se violar um princípio:

Princípio é por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico (...)

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão

<sup>261 &</sup>quot;A lei deve ser compreendida em função do sentido que se empresta à Lei Maior." Elival da Silva Ramos in A Inconstitucionalidade das Leis – Vício e Sanção, p. 203.

<sup>262</sup> Tal princípio resulta na necessidade de escolha de uma interpretação condizente com a carta constitucional. Todavia, deve-se "buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo", o que nos leva ao conceito de construção anteriormente destacado. Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 175

<sup>&</sup>quot;A Constituição deve ser interpretada segundo seus valores básicos, e a norma infraconstitucional deve ser compreendida a partir da Constituição". Glauco Barreira Magalhães Filho in Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 2a. ed., Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 80.

<sup>263</sup> Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 141.

<sup>264</sup> Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 143.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais (...). <sup>265</sup>

Em face do exposto, conclui-se com facilidade que a análise das normas de patentes deve observar todos os princípios constitucionais pertinentes e a seguir destacados, não podendo qualquer norma infraconstitucional suprimi-los, sob pena de inconstitucionalidade.

## A interpretação das regras em si mesmas

O que se visa, em cada caso material, é obter a homoestase dos princípios, segundo sua pertinência no sistema. Este equilíbrio surge à interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Diogo de Figueiredo<sup>266</sup>, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

"os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam" (grifos da transcrição).

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano<sup>267</sup>,

"O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – Exceptiones sunt strictissimae interpretationis ("interpretamse as exceções estritissimamente") – no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: 'A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe

<sup>265</sup> Celso Antonio Bandeira de Mello in Elementos de direito administrativo, 1986, p. 230.

<sup>266</sup> in A Ordem Econômica na Constituição de 1988, artigo publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado/RJ nº 42, pg 59.

<sup>267</sup> Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ) Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF) Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

> direitos, só abrange os casos que especifica", dispositivo hoje consagrado no art. 2°, § 2°, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

> "o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público". 268

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que "as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo."269

Mais uma vez, cabe aqui citar Luis Roberto Barroso, numa seção do parecer antes citado, sob o título "O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência":

> Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva<sup>270</sup>. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita<sup>271</sup>.

268 ob. cit., p. 232

<sup>269</sup> Wolgran Junqueira Ferreira in Comentários à Constituição de 1988, p. 36, destacando os critérios de interpretação de LINARES QUINTANA.

<sup>270 [</sup>Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237.

<sup>271 [</sup>Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas desses mesmos casos, (...)." (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91)

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

### A interpretação específica do pipeline

Complementa-se apenas observando que, de todas as normas relativas a patentes, a do art. 230 será indubitavelmente a mais excepcional, a mais restritiva, a mais infundada e a mais assistemática. A interpretação adequada de tal norma será mais do que restrita, colante, constritiva. Ávara <sup>272</sup>.

Levando em conta os critérios recém-enunciados, o *pipeline* deve ser lido de acordo com os princípios constitucionais que regem a Propriedade Intelectual e o subsistema de patentes, e da forma mais restrita compatível com o Direito.

Isso importa que tais normas devem ser lidas considerando o ordenamento como um todo, devendo a interpretação dar-se sistemicamente, concedendo-se ao interprete o mínimo distanciamento possível em face do sistema brasileiro de Propriedade Intelectual. Se for possível ultrapassar a conclusão de que o dispositivo é irremissivelmente inconstitucional, o efeito que se lhe puder emprestar deve adequar-se aos parâmetros da patente normal.

Já o disse o TRF da 2ª. Região, tratando exatamente do pipeline:

5. A previsão constante no artigo 230, da Lei nº 9.279/96, permitindo a concessão de patente conhecida como pipeline, deve ser considerada especial forma de proteção patentária e, exatamente por força de determinadas circunstâncias, foi condicionada a critérios e regras específicas. Os bens e processos mencionados no dispositivo não eram patenteáveis de acordo com a sistemática anterior ao advento da recente Lei de Propriedade Industrial, daí a disciplina específica dada à matéria na nova legislação. Como ressaltou a autoridade impetrada às fls. 100/101, "a proteção patentária usualmente denominada pipeline é uma proteção, por assim dizer, extravagante, condicionada a critérios e regras de processamento próprios, visando a proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como, e.g., a novidade, não mais seria passível de patenteamento, e criando requisitos próprios, como, igualmente a título exemplificativo, a não comercialização anterior ou a inexistência de preparativos anteriores para exploração no País."  $(\ldots)$ 

154

<sup>272</sup> Recurso Especial Nº 445.712 - RJ, (2002/0083310-8) Voto-Vista Ministra Nancy Andrighi:"O pipeline foi uma proteção excepcional concedida graciosamente pela legislação nacional, portanto, deve ser interpretada com restrições em virtude da excepcionalidade, inclusive temporal (art. 230, § 1º da LPI)."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

9. A interpretação das regras aplicáveis à matéria deve necessariamente estar em consonância com os princípios e valores tutelados pela Lei nº 9.279/96 e, assim, ainda que o prazo de validade da patente no exterior ultrapasse o estatuído no artigo 40 c.c. artigo 230, § 1º, deve prevalecer a regra limitadora. <sup>273</sup>

## Das inconstitucionalidades do pipeline do art. 230

Nesta seção, demonstraremos que, se o art. 230 da Lei 9.279/96 for entendido como eliminando para as patentes sob *pipeline* o atendimento ao exame dos requisitos do art. 8º da mesma lei, novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, tal artigo é inconstitucional.

## Da desponderação em face do princípio da novidade

## A proposta do art. 230

A proposta de uma patente de importação, anormal e contrária tanto ao princípio constitucional da inderrogabilidade do domínio público quanto aos padrões e ao Direito Internacional desnuda e obscena pareceu, mesmo aos propositores do regime, algo um pouco excessivo.

No contexto da Lei 9.279/96, é preciso que se lembre, a proposta visava retirar da tumba do tempo tecnologias já publicadas, de conhecimento geral e, já que não patenteáveis no Brasil e num sem-número de outros países, também em domínio público.

Não se chegou, desta feita, à proposta de uma patente de importação pura e simples, que afrontasse o domínio público de forma a retirar a liberdade de iniciativa àqueles empresários que já tivessem utilizando a tecnologia de uso livre.

O texto legal, como promulgado, assim se desenha:

273 Apelação em Mandado de Segurança, 99.02.26238-4, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 28 de setembro de 2004

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

- 1) assegura-se patente mesmo às tecnologias já de conhecimento de todos, por já publicadas ou divulgadas em meios técnicos e científicos, ou seja, a tecnologias que já estivessem no estado da técnica no momento da Lei 9.279/96 <sup>274</sup>.
- 2) excluem-se, no entanto, as tecnologias já postas no mercado, em qualquer lugar do mundo no momento da Lei 9.279/96.
- 3) excluem-se, ademais, as tecnologias já utilizadas por competidores, no Brasil, já no mercado, ou sob sérios e reais preparativos para fazê-lo no momento da Lei 9.279/96.
- 4) a patente seria deferida no Brasil quando deferida a patente estrangeira correspondente.
- 5) o prazo dessa patente seria a da patente estrangeira segundo sua lei de regência, limitada aos 20 anos previstos na Lei 9.279/96 <sup>275</sup>.

Nota-se, assim, certo decoro na proposta. Já que o atendimento ao parâmetro legal e constitucional brasileiro – de novidade cognoscitiva e absoluta – era contraditório com o interesse perseguido, ajeitou-se uma noção de novidade no mercado.

Além disso, também se introduziu a preservação de um direito de usuário anterior – o nacional que, seja por esforço próprio, seja por conhecimento da tecnologia em domínio comum, tenha entrado no mercado, ou esteja em vias de fazê-lo <sup>276</sup>. Aqui, a proposta segue, no pertinente, a lei americana que ressalvou da exten-

<sup>274</sup> Cabe aqui um importante reparo: o art. 230 ao impedir o INPI de verificar a novidade dos pedidos, impede que seja declarado que o invento está no estado da técnica no momento em que a Lei 9.279/96 entrou em vigor, mas também impede que se constate a falta de novidade mesmo na data do depósito estrangeiro!

<sup>275</sup> Há que entender-se: de depósito da primeira patente estrangeira. No entanto, há jurisprudência divergente. "O prazo de vigência da patente concedida no âmbito do pipeline é o prazo estabelecido pela legislação que primeiro concedeu a patente, limitado a 20 anos da data de depósito no Brasil. (2ª Turma Especializada TRF/ RJ Des. André Fontes MS 9900609760). Acórdãos em mesmo sentido: STJ, RESP 445712, Rel. Min. Castro Filho, DJ 28-06-2004 e AMS 41640, Rel. Des. Fed. Sérgio Schwaitzer, DJ 17 – 03 – 2004 6ª Turma TRF/RJ".

<sup>276</sup> CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld . A repercussão, no regime da patente de pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. Revista da ABPI, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24. " O regime do pipeline, porque transitório e excepcional, confere proteção patentária singular, eis que mantida, expressamente, pela lei a imunidade do usuário anterior. Assim, nos termos do artigo 232 da Lei de Propriedade Industrial, a produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

são de patentes, resultante da aplicação de TRIPs, os competidores já no mercado ou aprestados a fazê-lo <sup>277</sup>.

O decoro também surge no que o art. 230 admite exame de certos requisitos pelo INPI. Além do exame da novidade de mercado e do direito do usuário anterior, o art. 230 permite à autarquia o exame dos requisitos de existência de invento (art. 10), e de inexistência de imprivilegiabilidade (art. 18).

Assim, o INPI poderia rejeitar um pedido de pipeline se o objeto da patente fosse, por exemplo, uma sugestão abstrata, que não solvesse nenhum problema técnico (ou seja, se não houvesse invento); e poderia rejeitar (uma vez mais, como exemplo) um pedido de pipeline que importasse em patentear uma nova ave comestível (privilégio de seres vivos superiores, proibido pelo art. 18).

O que fica vedado ao INPI, pelo art. 230, é o exame técnico do art. 8° da Lei 9.279/96, de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial <sup>278</sup>.

químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivas processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da lei. Razão pela qual não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a previsão do artigo 232. A imunidade alcança também aqueles que, no período anterior à vigência da nova lei, tenham realizado investimentos significativas para a exploração de produto ou de processo referidos no mesmo artigo 232."

277 A Seção 154(c) do Título 35 do Código dos Estados Unidos, alterado pela Lei de Aplicação dos Acordos da OMC (URAA), assim dispõe: (c) CONTINUATION. -- (1) DETERMINATION. -- The term of a patent that is in force on or that results from an application filed before [June 8, 1995] shall be the greater of the 20-year term as provided in subsection (a), or 17 years from grant, subject to any terminal disclaimers.(2) REMEDIES. -- The remedies of sections 283 [damages], 284 [injunction], and 285 [attorneys fees] of this title shall not apply to Acts which -- (A) were commenced or for which substantial investment was made before [June 8, 1995]; and (B) became infringing by reason of paragraph (1). (3) REMUNERATION. -- The acts referred to in paragraph (2) may be continued only upon the payment of an equitable remuneration to the patentee that is determined in an action brought under chapter 28 and chapter 29 (other than those provisions excluded by paragraph (2)) of this title.1

278 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2001, p.p. 495 "De acordo com o §3°, fica estabelecido que para a concessão das patentes requeridas de acordo com art. 230 não será realizado exame técnico no que diz respeito aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

## A retórica de ponderação da novidade do art. 230

O equilíbrio de interesses expresso pelo art. 230 tem, dessa feita, seu encanto. Retira-se do domínio comum tecnologias de conhecimento geral, mas, numa ação entre amigos, poupam-se os empresários que já entraram no mercado, ou estão quase lá.

O encanto aqui é o de impedir a contestação do sistema pelos que já estão no mercado. Melhor seria o monopólio, mas se o oligopólio é inevitável, adotemos o cartel com doçura. A patente sai, e o empresário beneficiado dividirá com o titular um mercado protegido, contra novos competidores.

O fato de que o domínio comum é de interesse da sociedade em geral é descartado. Só a livre entrada no mercado assegura o preço socialmente justo. O acesso futuro da tecnologia por laboratórios públicos ou outros agentes sociais foi excluído.

Mas a exclusão não teve contrapartida; o monopólio ou oligopólio é conferido, retirando do acesso comum a tecnologia, sem a contrapartida constitucional da revelação da tecnologia. Tudo já foi revelado. Há decoro e prudência, mas não constitucionalidade. A falta de moralidade pública não deixa de afrontar o art. 37 da Carta, só por ser discreta e sisuda.

Viola-se assim, o subprincípio constitucional da exclusividade sobre o novo.

A novidade de mercado do art. 230 não é constitucional para as patentes de invenção

Sondemos, no entanto, os outros adereços do art. 230. Há novidade, mas não cognoscitiva. Há novidade de mercado. Tal tipo de novidade realmente existe no sistema jurídico, na história e no momento.

D. João VI, ao criar nossa primeira patente, exigia apenas novidade de mercado e relativa: no mercado brasileiro; mas era vedada a patente de estrangeiros, e o privilégio visava à industrialização da economia local. O equilíbrio de interesses configurado pela cláusula finalística do art. 5°. XXIX da atual Carta (o sistema de patentes deve contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do País) estaria integralmente prestigiada pelo Alvará de 1809.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Essa novidade de mercado assegurava nova indústria, empregos, experiência e provavelmente preços ao País. O pipeline resulta de interesses diversos, possivelmente contrários.

Também é admitida a novidade de mercado para a proteção de cultivares. Como indicado em seção própria, a descrição e publicação de uma variedade de planta pode até enriquecer a literatura pátria, como o faz Euclides da Cunha n'Os Sertões. Mas em nada contribui para a solução dos problemas concretos da economia e da sociedade. A planta tem de estar disponível para uso ou replantio. A novidade de mercado corresponde assim à modalidade adequada às variedades de plantas, atendendo, quanto a esse tipo de criação tecnológica, o Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público.

A proteção de cultivares, porém, não está adstrita à cláusula de patentes; a Carta de 1988 reservou cláusula diversa a sua prefiguração constitucional <sup>279</sup>:

Além dos inventos industriais, protegidos desde a Carta de 1824, a atual Constituição dispõe:

a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...) , tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Quanto a tais criações, não se prevê a nível constitucional privilégio, isto é, direito exclusivo, nem temporariedade; não se designa autoria, nem se vincula o direito aos inventos. Desta forma, além dos inventos industriais, o texto constitucional prevê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, de criações industriais. Quais serão tais criações?

Serão elas criações. Aqui, como na hipótese anterior, não se trata de proteção a descobertas. E serão elas industriais, ou seja, práticas, numa acepção econômica. A Carta não vincula tal proteção à utilização do próprio invento, como também não dá o privilégio da utilização exclusiva. A temporariedade, que é limite do direito, mas também é garantia de sua perenidade, enquanto dure, não se acha expressa no texto constitucional: a proteção durará enquanto o exigir o interesse público, ou enquanto persistir o fato que lhe dá causa (por exemplo, o segredo subjacente). (...)

<sup>279</sup> Deste autor, Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, na Revista da ABPI de Agosto de 2002, incuído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Abrangeria tal cláusula constitucional outras criações industriais, que não as relativas aos programas de computador? Certamente, sob os limites e condicionantes do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico nacional, a lei poderia prever outras hipóteses; aventou-se, por exemplo, a proteção dos segredos de indústria, ou do know how, dos semicondutores, e certamente as variedades de plantas.

Se o faz, é para vincular aos requisitos constitucionais de uso social, independentemente de conferir a tais direitos o estatuto de propriedade ou exclusividade.

A novidade própria às patentes de invenção, e adotada no sistema jurídico brasileiro, é o da cognoscitiva e absoluta. Configura-se o privilégio na presença de uma tecnologia desconhecida e para o propósito de revelá-la. Se a patente é concedida depois que o público conheceu a tecnologia e teve a liberdade de usá-la economicamente, ocorre um monopólio sem contrapartida, que já afrontaria os parâmetros jurídicos dos tribunais do séc. XVII.

Assim, a novidade de mercado adotada pelo art. 230 do CPI/96 não atende os pressupostos constitucionais da proteção das criações intelectuais.

# A hipótese de que o exame seja delegado à autoridade estrangeira

Uma outra hipótese deve ser suscitada, antes de entender que o art. 230 seja inconstitucional por desrespeito ao Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público. Nessa tese, no caso não se teria abolido o exame de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial. Apenas, por medida de racionalidade, o art. 230 deferiria à autoridade estrangeira que já examinou a patente importada tal exame. Tanto seria assim que só se concede a patente nacional após a concessão estrangeira.

Aqui também grassa a retórica da constitucionalidade aparente. Inicialmente, note-se que o fato de a patente ter sido outorgada em outro país não significa que houve o exame exigido pela legislação brasileira. Tanto é que na França – e em vários outros países – foi adotado o sistema de conceder as patentes requeridas, analisando somente questões de forma, sem que se faça jamais exame técnico. Tal revisão é feita exclusiva e integralmente durante o procedimento de anulação judiciária. Vejamos:

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Exame completo ou outorga automática? O papel atribuído à Administração no processo de concessão de patentes pode variar entre dois extremos. Podemos conceber um exame puramente formal com a concessão automática, ou, contrariamente, uma concessão após o exame de forma e mérito completo permitindo a verificação da patenteabilidade do objeto do depósito. O direito francês há muito optou por uma concessão de patentes sem o exame necessário do mérito, a patente constitui uma pretensão, a verificação da patenteabilidade da invenção será efetuada no judiciário. Este sistema se considera muito liberal, muito rápido e extremamente simples. Mas é questionado por conceder patentes pouco sólidas e pouco críveis." <sup>280</sup>

Note-se que há países – como o Luxemburgo – em que uma patente é solicitada e concedida, de selo, estampa e fita colorida – no espaço de uma semana. Não é caso, lá, de patente de revalidação. Trata-se de simples carimbo.

Ainda que se faça exame substantivo no país de onde se importa a patente, esse exame não prevenirá a nulidade; novidade, como afirma Ivan Ahlert em seu primoroso trabalho que já citamos, é questão de fato. O minucioso exame alemão não levará em conta, por exemplo, as patentes brasileiras anteriores. Não se conceberá como constitucional um modelo que não permita suscitar, inquinando-a de nulidade, tal hipótese.

Note-se aqui que o procedimento internacional realizado sob o tratado do PCT (hoje representando mais de três quartos dos procedimentos internacionais de patentes), embora efetuando com grande proficiência, a pesquisa e exame de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, reserva a concessão, denegação e nulidade às esferas nacionais. Mesmo porque, sob as peculiaridades dos sistemas constitucionais e legais de cada país, segundo a jurisprudência rica e divergente de seus tribunais, e levando em conta diversas bases de dados, cada patente é rigorosamente independente de todas demais <sup>281</sup>.

<sup>280</sup> Frédéric Poullaud-Dulian, L'Obtention du Titre de Propriété Industrielle, p. 189 "Examen complet ou délivrance automatique? Le rôle attribué à l'Administration dans le processus de délivrance des brevets peut varier entre deux pôles. On peut concevoir um examen de pure forme avec délivrance automatique ou, à l'inverse, une délivrance après um examen de forme et de fond complet permettant de vérifie la brevetabilité de l'objet de la demande. Le droit français a longtemps a opté pour um brevet délivré sans examen préalable suir le fond, le brevet constatant une prétention, la vérification de la brevetabilité de l'invention revenant aux tribunaux. Ce système avait, pour lui, d'être très libéral, très rapide et fort simple. On lui reprochat cependant de délivrer des brevets peu solides e peu credible.(...)

<sup>281</sup> Note-se que a redação do art. 230 § 3º. é incompatível com o sistema jurídico nacional. A patente pode ter sido con-

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Esse vem a ser, aliás, um preceito crucial do Direito Internacional, como se verá.

O que, enfim, essa hipótese nos revela quanto à constitucionalidade do art. 230?

Como sucedâneo do exame substantivo de patentes, a concessão estrangeira não é razoável. Em muitos países, tal concessão não presume exame; e o art. 230 não distingue neste ponto. Em quase todos os países, os inventos brasileiros são desconsiderados. Como o prova a prudência do PCT, em todos os países vige, ainda, a diversidade de exame e concessão de patentes. De forma alguma, assim, a concessão estrangeira supre o exame nacional.

## A desponderação inerente ao art. 230

Toda a análise intentada nesta seção leva em conta que possa haver razões significativas que compensassem o desatendimento ao princípio constitucional de que só se pode conceder uma exclusiva sem que haja invasão do domínio público previamente constituído. Ou que, ao menos, moderassem tal atentado.

Não se encontram tais valores de redenção. Ou, pelo menos, não no plano constitucional. A conveniência política de se deferir tal medida, mesmo concedendo que seja de política pública, é desusada, eis que, mesmo num dos raros países em que se alvitrou a medida, como nos da comunidade andina, a lei respectiva foi excluída - por decisão judicial - do sistema comunitário, por incompatível com o Direito pertinente.

Narra-se do contexto histórico em que o dispositivo foi votado:

No Congresso, aqueles "que defendiam sua inclusão observavam que, desta forma, o pais tranquilizaria empresas estrangeiras - especialmente os laboratórios farmacêuticos - que estariam temerosas de investir no Brasil, alegando fragilidade de proteção à propriedade intelectual. Os contrários ao pipeline justificavam seu posicionamento pelo receio de

cedida com um sistema de reivindicações absolutamente incompatível com a lei nacional, por exemplo, contendo mais de um objeto de patente, ferindo o princípio da unidade de patente, ou reunindo reivindicações de natureza diferente (desenho industrial e patente de invenção).

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

que os laboratórios nacionais tivessem de pagar royalties sobre produtos lançados há sete ou oito anos"<sup>282</sup>.

#### O pipeline como reparação de pecados

Há doutos entendimentos no sentido de que o *pipeline* repararia uma injustiça, ou desconformidade da lei anterior em face do Direito Internacional. Tal visão se expressa, por exemplo, no enunciado de Aurélio Wander Bastos, explicando o instituto:

Na prática, é uma reação protecionista contra a reprodução não autorizada de fármacos que teria proliferado durante o período que sucedeu a 1971, quando se proibia, no Brasil, a concessão de patentes de fármacos e alimentos" <sup>283</sup>.

Ou na hipótese de que o regime anterior, de proibição de patentes farmacêuticas e alimentares, violaria o texto constitucional:

Com efeito, a mera proibição de patenteabilidade de produtos farmacêuticos e químicos, adotada pela lei de 1971, importava o sacrifício total do direito do inventor, da indústria, bem como da promoção da pesquisa científica e técnica, não realizando um adequado balanceamento dos bens e afrontando, assim, o disposto no artigo 5°, XXIX, daí sua incompatibilidade com a Constituição de 1988.<sup>284</sup>

Muito pelo contrário, a constitucionalidade da exclusão foi afirmada pelo acórdão da la. Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, em face a uma Carta (a de 1969) em que a ênfase nos valores sociais da propriedade e a clausula finalística não tinha, nem de longe igual proeminência; e igual conclusão se alcançou à luz da Carta de 1988 <sup>285</sup>.

\_

<sup>282</sup> Di Blasii, Gabriel, et allii, op. cit., p. 12. Os autores traçam um exato e minucioso histórico da votação desse dispositivo, com todos os impasses e conflitos entre as tendências favoráveis ao interesse singular da indústria e outros intersses de caráter nacional.

<sup>283</sup> Bastos, Aurélio Wander, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos, Rio de Janeiro. Lumen Juris, 1997, p. 216.

<sup>284</sup> Cléve e Reck, op. cit.

<sup>285</sup> TRF da 2ª. Região, AC nº 89.02.02442-3, sendo Relator o Desembargador Silvério Cabral, publicado no DJU 28-02-1991. "Argüição de inconstitucionalidade do art. 9, da letra c, da lei nº 5772/71: - não constitui afronta a preceito constitucional, legislação ordinária que define o que não e patenteável, seguindo critérios técnicos. - A carta de 88, acentuando a finalidade social do privilégio, explicitou aquilo que já estava implícito na constituição anterior e que vinha orientando o intérprete. - Argüição de inconstitucionalidade que se rejeita."

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Em verdade, as duas sensações confrontam os fatos da real história da patente farmacêutica. Fora os Estados Unidos, em cada país se questionou acerbamente tal patenteamento, e por repetidas instâncias, este foi rejeitado. A concessão de patentes para remédios e fármacos é fenômeno recente entre os países centrais de economia de mercado, e (tomando apenas alguns exemplos) data de 1969, na Alemanha, da década de 70'no Japão e na Itália, e da década de 90', na Espanha. Em nenhum desses países se concedeu *pipeline* para reparar os pecados do passado.

Na verdade, a escolha de dar ou não patente é uma prerrogativa nacional, consagrada pelo Direito Internacional, ou o foi até a entrada em vigor do Acordo TRIPs.

O balanceamento constitucional adequado quanto ao ponto é ilustrado pelo interessantíssimo acórdão da Corte Constitucional Italiana que, em 1978, declarou, após 130 de vigência da proibição de tais patentes, que os tempos tinham mudado, e o que antes era impositivo, agora era desaconselhado, como *inconstitucionalidade superveniente*:

Na realidade, nos últimos anos a tomada de consciência da ausência superveniente de todo fundamento racional da exceção cresceu concomitantemente com a afirmação do valor da pesquisa técnicocientífica e do dever da República para promovê-la; com a mais elevada capacidade da indústria farmacêutica italiana em organizar a pesquisa, também em relação às condições de competitividade com os outros países; e finalmente com as mais intensas relações com os mercados estrangeiros, particularmente no âmbito dos estados pertencentes à organização do Conselho da Europa e aqueles da Comunidade Econômica Européia (como resta provado pelas convenções estipuladas pelo governo italiano, todas orientadas a restringir ou a eliminar radicalmente a possibilidade de vedar a concessão da patente em setores específicos). <sup>286</sup>

dal governo italiano, tutte orientate a restringere o a eliminare radicalmente la possibilita' di vietare la brevettazione in singoli settori).

<sup>286 (</sup>Corte Constitucional da Itália, 1978, Sentenza 20/1978) In realta', negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga e' cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la piu' elevata capacita' dell'industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di competitivita' con quella degli altri paesi; ed infine con le piu' intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell'ambito degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed a quella della Comunita' economica europea (come e' attestato dalle convenzioni stipulate

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O crucial dessa decisão é que não se toma como determinante de constitucionalidade a proteção do inventor individual, mas o papel do desenvolvimento econômico, social e tecnológico da Itália, exatamente como o determina a cláusula finalística de nosso texto brasileiro. Em 1957, quando a Itália do pós-guerra ainda se retratava em Vitorio de Siccca e no constrangimento duma sociedade onde grassavam os personagens do Ladrão de Bicicletas <sup>287</sup>, a mesma Corte havia enfaticamente declarado a constitucionalidade do mesmo dispositivo <sup>288</sup>.

#### As duas instâncias de novidade

Note-se que na hipótese de *pipeline* têm-se duas instâncias possíveis de apuração de novidade e atividade inventiva:

- o do estado da técnica apurado na data da vigência da Lei 9.279/96, ou do depósito no Brasil.
- o do estado da técnica como existente na data do primeiro depósito no exterior;

O primeiro caso é o que, ostensivamente, o pipeline visa evitar. A tese dos que propugnaram pelo instituto é que se protegeriam as invenções de "produtos e processos [que] não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos". Conhecidos, mas virgens de mercado.

Toda a construção constitucional que se demonstra acima vedaria essa patente no Direito Brasileiro. Retirar do domínio público um conhecimento ou obra que lá se encontra afronta a Carta da República.

Mas a segunda hipótese é, se possível, ainda mais inconcebível. Supor que o art. 230 impediria que a autoridade administrativa ou judiciária declarasse que tecnologia era conhecida antes da data do primeiro depósito estrangeiro viola mais do que a Constituição. É esse um daqueles casos que a prática do Processo Civil brasileiro

<sup>287</sup> Vittorio de Sica, Ladri di biciclette (1948), vide http://imdb.com/title/tt0040522/, consultado em 10/02/06.

<sup>288</sup> Em 1957, a Carlo Erba discutiu na Corte Constitucional Italiana a constitucionalidade da rejeição de patentes de processo farmacêutico. Em Acórdão de 24 de janeiro de 1957, a Corte declarou a constitucionalidade da exclusão.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

denomina teratológicos. O bom senso medular de qualquer cidadão rejeitaria essa patente anencefálica.

## O caráter inconstitucional da afronta à novidade pelo art. 230 do CPI/96

Afrontando o princípio constitucional central da Propriedade Intelectual – de que se concedem direitos exclusivos para promover a criação em todos os setores, não para suprimir da sociedade algo que já era acessível a todos – o art. 230 afronta, com decoro, mas despudor, a regra textual do art. 5°, XXIX da Carta, ao dar patente para o que não é invento. Para o que foi, mas não é mais.

Ao fazê-lo, perfaz exatamente a perversão que o Estatuto dos Monopólios de 1621, o primeiro texto constitucional sobre a questão, vedava como um atentado à sociedade.

Mais ainda, como será visto em seguida, o *pipeline* não é exigido pelos tratados, é incompatível com os padrões jurídicos prevalentes, e mesmo, a julgar por douto e rico acórdão da Suprema Corte da Argentina, é vedado pelo sistema internacional em vigor.

Assim, sem amparo contextual no sistema jurídico e na História contemporânea, e sem qualquer valor social que o redima (exceto o respeito que se deve aos interesses privados dos titulares das patentes resultantes), parece descabido entender que o art. 230 seja compatível com o sistema constitucional brasileiro.

No entanto, com a prudência e respeito que se deve a todo texto legal, fruto de discussão democrática, deve-se procurar dar sentido ao dispositivo, compatível com a Constituição. É o que se intentará.

#### Outras causas de desconformidade

Em ocasiões anteriores <sup>289</sup> tive oportunidade de listar outras causas de desconformidade entre o art. 230 e a Carta da República, além do atentado ao domínio público.

289 Por exemplo, em ambas edições de meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 1ª. Ed. Vol. I, (1996)2ª. Ed., (2003), ambas sob o selo da Lumen Juris.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Trata-se especialmente da desigualdade de tratamento oferecida aos titulares de patentes estrangeiras e o de patentes nacionais, sem que haja razoabilidade na desigualdade. Vejamos:

A desigualdade fica evidente, ao se perceber que:

ao nacional podem ser opostas todas objeções, quanto à satisfação dos requisitos do artigo 230, a qualquer tempo durante o processamento, vale dizer, em todas as instâncias oposicionais e recursais, ordinárias e extraordinárias; para o estrangeiro existe um prazo preclusivo de apenas noventa dias, que impede inclusive a difícil prova de lançamento no mercado no exterior.

a patente do nacional é processada de acordo com a lei nacional, e concedida segundo seus pressupostos, enquanto a patente do estrangeiro vai vigorar tal como concedida no país de origem, ainda que sem atender os critérios de novidade, atividade inventiva, utilidade industrial, unidade de invenção, full disclosure e de melhor método de aplicação, estipulados na lei nacional segundo os critérios determinados pelo art. 5°., XXIX da Constituição. Verifica-se assim aplicação extraterritorial de lei estrangeira, em atentado contra a soberania nacional, sem que o prescreva tratado internacional em vigor no País, eis que a lei nacional aplicar-se-á, resguardado os direitos da patente tal como concedida no exterior, apenas "no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo" (art. 2, § 5°.)

Assim, o art. 230 constitui-se em frontal atentado aos princípios da igualdade jurídica, do art. 5°., caput e da soberania nacional, art.1°., I, ambos da Carta de 1988.

Além disso, ao conceder aos beneficiários de tratados e convenções internacionais direitos não previstos nos respectivos instrumentos aprovados pelo Congresso Nacional, sem a pertinente reciprocidade ou contrapartida, sem a comutatividade <sup>290</sup> exigida no art. 4º., inciso V da Carta, viola as regras básicas das relações internacionais prescritas na Constituição.

A aplicação do art. 230 introduz seriíssima, insuperável mesmo, dificuldade para o industrial nacional opor-se ao depositante estrangeiro com base no princípio do lançamento no mercado e na pluralidade das patentes sobre o mesmo objeto. Assim, o art. 230 é inconstitucional não só pelo tratamento juridicamente iníquo e atentatório à soberania

\_

 $<sup>290\</sup> Comutativas\ s\~{a}o\ as\ relaç\~{o}es\ jur\'idicas,\ caracterizadas\ pela\ igualdade\ jur\'idica\ entre\ as\ partes.$ 

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

nacional, mas também pelo desfavorecimento objetivo da indústria, da tecnologia e do desenvolvimento nacional.

O art. 230, ao propiciar o depósito no Brasil de patentes já depositadas no exterior, deixa de aplicar o princípio básico da novidade, que assegura a constitucionalidade das patentes. As patentes de estrangeiros serão concedidas no Brasil mesmo se já publicadas no exterior à data do depósito, ou seja, já lançadas em domínio público, e além do prazo de prioridade. Com efeito, a aplicabilidade do art. 230 só se faz sentir quando o prazo de prioridade já se expirou.

# As inconstitucionalidades que decorrem da invasão do domínio comum

Como tanto já se apontou, com o *pipeline* o Cogresso Nacional optou por retirar do domínio público o uso das informações tecnológicas que já tinham sido postas à disposição da Humanidade em data anterior.

Ressalvando do alcance dessa monopolização aqueles agentes econômicos que já estivessem no mercado ou que se tivessem aprestado a fazê-lo, a Lei 9.279/96 retirou, porém, de todos demais agentes econômicos – inclusive, dolorosamente, os laboratórios públicos oficiais encarregados de produzir medicamentos contra a AIDS – a possibilidade de exercer sua liberdade. A liberdade foi constrita.

Num sistema jurídico em que haja *liberdade de iniciativa*, ou seja, acesso juridicamente livre à atividade econômica, e *livre concorrência*, ou seja, autolimitação do Estado em face da prática privada desta mesma atividade, surge um espaço de proliferação de interesses econômicos *sem condicionamento primário de Direito*. Determinado no contexto histórico da Revolução Francesa, estas liberdades têm reflexão direta no direito vigente <sup>291</sup>.

168

Lei de 2 e 17 de março de 1791: "il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon (...). Carta de 1988, art. 5o. XIII: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Art. 170. (...) observados os seguintes princípios: (...) IV - Livre Concorrência.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Exercidos de forma razoável e compatível com a expectativa dos que ingressam e praticam a atividade econômica, não haverá intervenção do Estado, repressiva, modificativa ou de incentivo: um espaço menos de direito, que de liberdade <sup>292</sup>.

No entanto, o mercado, onde se exerce a liberdade, não é um espaço natural <sup>293</sup>. Aqui, mais do que tudo, deve-se repelir a noção de que a intervenção do Estado, *inatural*, se exerce num espaço *natural* do mercado. Esse espaço "livre", amorfo e ilimitado, seja ele mesmo, condicionado pela ação do direito. O mercado, fora de toda ideologia, não é um mar, é uma piscina.

Como nota o STF, na voz de Eros Grau:

Assim é porque o mercado é uma instituição jurídica. Dizendo-o de modo mais preciso: os mercados são instituições jurídicas. A exposição de Natalino Irti é incisiva: o mercado não é uma instituição espontânea, natural - não é um locus naturalis - mas uma instituição que nasce graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam; é um locus artificialis. O fato é que, a deixarmos a economia de mercado desenvolver-se de acordo com as suas próprias leis, ela criaria grandes e permanentes males. 'Por mais paradoxal que pareça – dizia Karl Polanyi – não eram apenas os seres humanos e os recursos naturais que tinham que ser protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado auto-regulável, mas também a própria organização da produção capitalista.' O mercado, anota ainda Irti, é uma sentido de regularidade e previsibilidade comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado <sup>294</sup>.

Julgou o Tribunal de Grande Instância de Estrasburgo em 17 de novembro de 1992: "Il faut rappeler qu'en matière commerciale la libre concurrence est de principe. Cette concurrence n'est répréhensible et dommageable qu'au cas où elle s'exercerait de façon déloyale". Code de Propriété Intellectuelle, Litec, p. 3.

Para uma revisão das várias noções de "mercado", vide Simone Letícia de Souza Caixeta, Regime Jurídico da concorrência, Juruá, 2004, p. 27 e seg.

Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto condutor do acórdão, Min. Eros Grau. Essa preciosa intuição da natureza construtiva do mercado, devida a Irti, se encontra na coluna dorsal da importante tese doutoral de Martha Torres-Schaub, Essai sur la Construction Juridique de la Catégorie de Marché, 2002.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Assim, essa retirada através do *pipeline* de um espaço de liberdade é uma decisão político-jurídica. Nosso entendimento que essa intervenção é incompatível com a Constituição.

E trazemos em nosso socorro a dicção da Suprema Corte dos Estados Unidos em Bonito Boats, fartamente citado antes:

A vantagem desta ponderação, e sua efetividade em induzir ao esforço criativo e a divulgação dos resultados de tal esforço, dependem quase inteiramente de um cenário de livre competição na exploração de desenhos industriais e inovações não protegidos por patente. As exigências de novidade e não obviedade corporificam o entendimento do Congresso, implícito na própria Cláusula Patentária, de que a livre exploração de idéias será a regra, para a qual a proteção de uma patente federal é a exceção. Ademais, o fim principal do sistema patentário é trazer, por meio de divulgação, novos desenhos industriais e tecnologias ao domínio público. (...) Em extensão limitada, as leis federais sobre patentes devem determinar não só o que é protegido, mas também o que é livre para ser usado por todos. Conf. Arkansas Electric Cooperative Corp. v. Arkansas Public Service Comm'n, 461 U. S. 375, 461 U. S. 384 (1983) ('[Uma] decisão federal de recusa de regulamentação para uma determinada área pode conter implicitamente uma determinação federal que considera melhor deixar a área sem regulamentação e, neste caso, teria tanta força preventiva quanto à decisão de regular') (grifo no original).

Ao retirar do uso comum de todos algo que já constava do domínio público, o Congresso afetou inconstitucionalmente o patrimônio dos agentes econômicos, como notou o primeiro julgamento da história sobre Propriedade Intelectual <sup>295</sup>:

A razão foi a exposta pelo juiz no famoso caso Darcy v. Allen, decidido pelo Tribunal do Rei (King's Bench) em 1603. Atacando os fundamentos dos monopólios comerciais que a rainha Elizabeth I e o rei James I concediam abusivamente, em manifesta violação da common law, disse o tribunal:

"Este mesmo (monopólio) leva ao empobrecimento de diversos artífices e outros, os quais, por seu trabalho manual na sua técnica ou profissão haviam mantido suas famílias, e que agora necessariamente terão que

<sup>295</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. 200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes: O Alvará de 28 de Abril de 1809 – Comércio, Técnica e Vida. Rio de Janeiro: Lúmen Júris Editora, 2009, pág. 25

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

viver no ócio e na miséria; [ ... ] e a Common Law neste ponto esta de acordo com a equidade da Lei de Deus, tal como aparece no Deuteronômio, capitulo xxiv, ver. 6, Non accipies loco pignoris inferiorem et superiorem molam, quia animam suam apposuit tibi. Nao deverás aceitar como penhor nem a mó de baixo nem a mó de cima, pois essa é a sua vida, [isto é] que toda a profissao do homem mantém a sua vida, e portanto ele não pode ser dela destituído ou despossuído, tal como da sua vida."<sup>52</sup>

Em outras palavras, não se podia outorgar urn direito de exclusividade sobre algo que já estava sendo usado por um artesão, urn industrial estabelecido. Isso seria o mesmo que retirar ao moleiro a mó de cima ou a mó de baixo, pois impedia-o de trabalhar.

## Das inconstitucionalidades que decorrem da supressão do procedimento administrativo

O *pipeline*, ao retirar do INPI o exame dos requisitos substantivos de patentes – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial – suprime uma importante garantia do devido processo legal atribuído, em todos demais tipos de patentes, aos terceiros, titulares de situações jurídicas confrontantes com a patente *pipeline*.

No sistema jurídico brasileiro a concessão da patente provê seu titular de um arsenal de instrumentos civis e penais, que pode imediatamente esgrimir para excluir seus concorrentes. Tais instrumentos permitem o uso de medidas de caráter vestibular, hábeis a interromper a atividade econômica das pessoas titulares de situações jurídicas confrontantes, e constituem (no caso das reivindicações de processo) inversão de prova em desfavor do réu.

Como os pressupostos da concessão importam em complexo, mesmo transcendental, exame de dados técnicos e fatos, garante-se aos interessados — na verdade, a toda sociedade — o poder de apresentar subsídios e manifestar sua insurgência. Assim como, no direito urbanístico e ambiental, assegura-se à sociedade civil, e em particular aos confrontantes, o direito de manifestar-se sobre modificações cruciais da tessitura vital antes de consagrar a situação jurídica definitiva, o efeito concorrencial *erga omnes* da patente exige essa participação.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

O titular da situação jurídica confrontante - concorrentes, a representação da Sociedade Civil de tutela à saúde e outros interesse coletivos, etc. - foi privada do seu direito de manifestação *ex ante*, e reduzido à defesa em processo penal e em procedimentos de potencial devastador à sua liberdade de iniciativa.

## Das inconstitucionalidades que decorrem da colisão com o direito ao desenvolvimento

O sistema de patentes, como toda a propriedade industrial, se acha vinculado ao interesse do desenvolvimento, pela menção expressa da cláusula finalística expressa no Art. 5°, XXIX da Constituição Federal, que se articula com o disposto no art. 3° do mesmo diploma.

## Do desenvolvimento econômico

Em recente evento, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores no Plácio Itamarati, em comemoração aos 200 anos da Propriedade Intelectual no Brasil, o engenheiro Marcos Oliveira expôs as seguintes consequências das mutações legislativas da Lei 9.279/96, na qual o *pipeline* é elemento crucial, no interior de uma política de abandono do desenvolvimento industrial brasileiro.

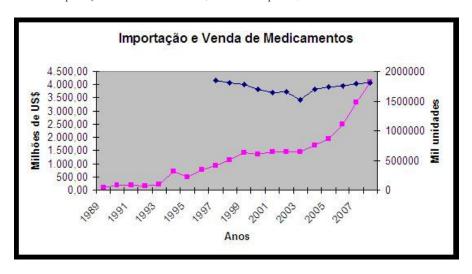
Os dados apresentados nesta seção vêm de tal fonte. Embora os efeitos econômicos apontados não possam ser atribuídos exclusivamente ao *pipeline*, eis que resultam igualmente de outras políticas econômicas, é preciso lembrar que, devido ao atraso do exame das patentes do setor químico e farmacêutico no INPI, o número de patentes do setor – fora as do *pipeline* – concedidas desde 1997 é insignificante. Assim, todos os efeitos *atribuíveis às patentes concedidas*, serão de regra imputáveis ao *pipeline*.

Primeiro, que com o *pipeline* (como parte da política de passar a dar patentes nas áreas química e farmacêutica, a economia nacional passou a produzir comparativamente menos e importar cada vez mais. No quadro abaixo, a linha superior representa o consumo de medicamentos pelo povo brasileiro (relativamente

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

constante) e a linha de baixo expressa o volume desse consumo que resulta de importação, e não de produção local <sup>296</sup>.

Fontes: Importação Sistema Alice-MDIC; Vendas Grupemef/Febrafarma

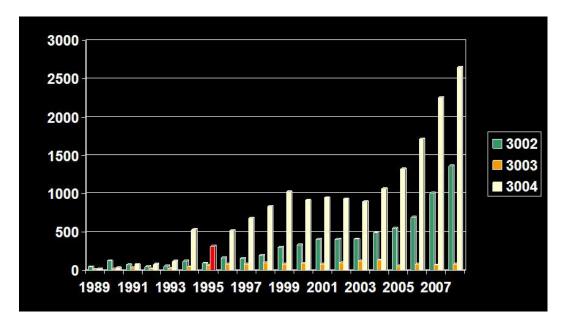


<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> Esse efeito era prefigurado em doutrina, vide Concessão de patentes reduz investimento externo (Jornal do Commercio Pagina 22 -- Domingo, 27 de Outubro De 1991): "A maioria dos economistas acredita que o reconhecimento de marcas e patentes seria o carimbo no passaporte dos investimentos estrangeiros, uma vez que as grandes multinacionais não investem mais no País por temerem as modificações constantes nas leis que regulam a entrada e saída de capital estrangeiro e terem "roubadas" suas modernas tecnologias. Denis Borges reconhece que essa alegação tem raiz puramente psicológica. "É verdade que a proteção à patente melhora o clima para o investimento", confirma. Entretanto, ele ressalta que o aumento de proteção à propriedade industrial induz ao desinvestimento. - Se não existem barreiras alfandegárias e o País oferece plena proteção à tecnologia estrangeira, não há porque arriscar investimento - afirma, referindo-se especialmente a abertura das exportações pelo Governo Collor, que prevê alíquotas decrescentes até 1994, o que se espera irá tornar os produtos importados extremamente competitivos no mercado brasileiro e a eventual aprovação do CPI, pelo Congresso Nacional". Quanto às raízes teóricas desta airmação, vide BARBOSA, Denis Borges . Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

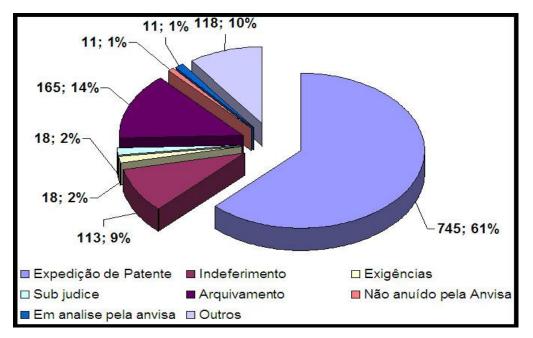
Em segundo lugar, o *pipeline* (até agora praticamente as únicas concessões de patentes na área química e farmacêutica foram de *pipelines* eis que o INPI só examinou um número insignificante de patentes pós *pipeline*) foi responsável pelo aumento absoluto de importações, em detrimento do desenvolvimento industrial do Brasil.

Importações brasileiras de medicamentos. Posições 3002, 3003 e 3004 da NBM. Fonte: Sistema Alice-MDIC



De outro lado, vale observar qual a situação real dos pedidos *Pipeline* em 2008, notando a mínima repercussão da atuação da ANVISA e a predominância dos privilégios expedidos com base em conhecimentos já em domínio público.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba



Elaboração: CIPI-qf/ABIFINA

O mais importante efeito das mudanças nas políticas relativas ao setor onde se inclui o *pipeline*, com o início de concessão de patentes, é o da significativa desindustriazação do setor, com fechamento de fábricas, cessão de fabricação de ativos no Brasil por parte dos titulares das patentes, e utilização dos privilégios como garantia de importação. O seguinte quadro o demonstra:

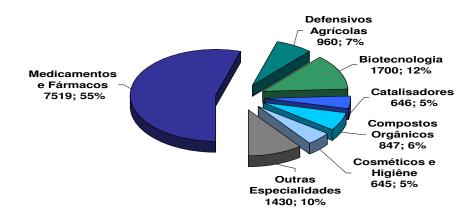
UNIDADES PARALISADAS OU NÃO IMPLEMENTADAS COMPLEXO INDUSTRIAL DA QUÍMICA FINA, PERÍODO 89-00

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Discriminação	Intermediários	Farmoquímicos	Defensivos	Aditivos	TOTAL
	de QF		Agrícolas	Aromáticos e	
				Corantes	
Paralisada	241	407	73	375	1.096
Não Implementada	208	110	10	27	355

### O efeito no desenvolvimento humano e social

O importante dado inicial é que o *pipeline* afetou primordialmente as áreas de saúde e de alimentos (defensivos):



Para que se atendessem os interesses essenciais do desenvolvimento social, em especial da qualidade de vida e da saúde, seria necessário que o Governo Federal seguidamente desafiasse, através do mecanismo heróico da licença compulsória, as patentes *pipeline* concedidas.

Para implementar as licenças compulsórias, os laboratórios oficiais e as empresas brasileiras por eles contratados tiveram que gerar sua tecnologia com base nas patentes que já estavam em domínio público, além de eventual transferência de

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

tecnologia de empresas de países que *não concederam pipeline*, ou seja, que tiveram seu desenvolvimento autônomo com base no estado da técnica. Ou seja, a concessão do *pipeline* não induziu à satisfação das necessidades de saúde mais prementes, tendo o Estado brasileiro, para fazê-lo, afastar a patente concedida e utilizar-se exatamente dos recursos do estado da técnica.

# A desconformidade do pipeline com a função social das patentes

Como indicamos acima, o sistema da propriedade industrial recebe da cláusula constitucional pertinente uma especificação da função social geral dos direitos, em acréscimo à e em detalhe da funcionalização geral das propriedades.

Art. 5° (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifei)

O *pipeline*, resultado de entendimentos diretos entre o Poder Executivo brasileiro e a Representante Comercial dos Estados Unidos em junho de 1990 <sup>297</sup>, foi proposto ao Congresso Nacional em meio a complexa rede de interesses contrastantes, e em seguimento a uma série de sanções unilaterais americanas.

Certamente as motivações da proposta legislativa não afetam a tessitura constitucional de norma jurídica, a não ser que se expressem eficazmente na funcionalidade da norma, e, ainda assim, em desconformidade com regra ou princípio constitucional. A substância do instituto jurídico do *pipeline*, porém, e em particular sua real consequência ecnoômica e social, mostram difícil compatibilidade com a funcionalização que lhe seria cometida pela cláusula constitucional pertinente.

297 Como relatado em 29/4/2009 pelo Conselheiro Otávio Brandelli – Diplomata, Missão do Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e MERCOSUL, no Seminário Internacional 200 Anos de Propriedade Intelectual no Brasil, A Propriedade Intelectual Como Instrumento de Política Industrial: Lições e Desafios, promovido pelo Ministério das Relações Exteriors; Organização Mundial de Propriedade Intelectual; Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Fundação

Alexandre de Gusmão.

\_

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Com efeito, remontando-se à análise dos efeitos da funcionalização final do art. 5°,. XXIX da Constituição que fizemos acima, o dispositivo do *pipeline* incluso na lei ordinária de Propriedade Industrial teve como efeito material atender interesses da *política externa do Governo*, em particular do momento em que a lei foi proposta ao Legislativo.

Pode-se depreender dos dados antes oferecidos – em particular os relativos ao número de *pipelines* de nacionais e de estrangeiros -, que sua atução se fez em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico *do País*.

Como assinalamos, do corpo dos vários dispositivos da Constituição que tecem a reguação do desnvolvimento tecnológico, pode-se seguramente depreender que a lei fundamental não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressalvar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

Igualmente apontamos para o fato de que o Art. 5°, XXIX da Constituição estabelece seus objetivos como um trígono, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico teriam de ser igualmente satisfeitos. Aceitos tais pressupostos, o *pipeline*, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, a despeito do desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo, colidiria com o vetor principiológico da lei fundamental.

Não avançamos aqui o argumento de que a colisão com um vetor principiológico importasse, de si, em nulificação da norma inquinada. Pelo contrário, como matriz condutora da interpretação e da implementação das normas, os vetores apontam o uso e e abuso em face à função social dos direitos. Quando, porém, a aplicação de norma específica indica extrema disfunção, cresce a presunção que não se está apenas num episódio de *abusus*, que no dizer da parêmia latina, *non tollet usus*; é a norma mesma e não sua aplicação defectiva que entra em colisão com o rumo necessário que a Constituição lhe traça.

Dir-se-ía, talvez que a visão retrospectiva da aplicação de norma não tem substância constitucional a viciá-la *ex tunc*. Que há correções de rumo e repressão de abusos ainda no arsenal do Direito.

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

No caso do *pipeline*, porém, a desfunção historicamente verificada apenas colore negativamente uma série de lesões a valores constitucionais:

- (a) o uso de uma modalidade de novidade que não se conforma ao equilíbrio de interesses próprio ao sistema de patentes, e se choca de frente com o modelo dos tratados internacionais e dos parâmetros de razoabilidade;
- (b) o da lesão ao patrimônio dos agentes econômicos, que detinham como *direito adquirido* uma liberdade irrestrita de uso de utilidades tecnológicas, e dela foram privados;
- (c) o da negação do procedimento administratrivo poligonal e aberto, em que se garantem os direitos de terceiros a serem afetados pela concessão da patente, antes que ela entre em vigor em sua plenitude civil e penal, e tenha de desfazer-se por atuação judicial;
- (d) o da desconformidade em face ao direito fundamental ao desenvolvimento previsto no art. 3º da Constituição, especialmente em sua modalidade de desenvolvimento social

Assim, a colisão com o vetor prescrito pelo Art. 5°, XXIX da Constituição, *in fine*, sobredetermina comno *desfunção* uma série de lesões a princípios e a valores constitucionais específicos. O todo, assim sobredeterminado, mostra-se írrito ao estatuto constitucional das patentes, e não poderia jamais subsistir.

Por todas essas razões, é meu entendimento que o instituto o *pipeline*, incrito no art. 230 e seguintes da Lei 9.279/96, não vigora em face da Constituição.

Submetendo-me ao entendimento dos doutos

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865