



Revista Eletrônica do IBPI

Patentes Pipeline

Edição Especial

Novembro 2009

IBPI

Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual



O IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual não se responsabiliza pelos conteúdos, bem como pelas opiniões emitidas nos artigos publicados nesta revista. A responsabilidade é dos próprios autores.

Você não pode utilizar os artigos contidos nessa obra para fins comerciais; você deve dar crédito ao autor original.

Plataforma de publicação digital: www.ibpi brasil.org

ISSN - 2176-5057

Editorial

Direção acadêmica – *Karin Grau-Kuntz*

Direção Internacional – *Gert Würtenberger*

Editora – *Carolina Tinoco Ramos*

Conselho Editorial

Allan Rocha de Souza

Bruno Lewicki

Denis Borges Barbosa

Enzo Baiocchi

Guilherme Carboni

Roberto Reis

Victor Albuquerque

ÍNDICE

. A INCONSTITUCIONALIDADE DAS PATENTES “PIPELINE” BRASILEIRAS. (ARTIGOS 230.º e 231.º DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996)

António José Avelãs Nunes

João Paulo F. Remédio Marques

Jorge Manuel Coutinho de Abreu

Luís Pedro Cunha 4

. APONTAMENTOS RELATIVOS Á QUESTÃO DO PIPELINE

Newton Silveira 74

. SOBRE A CONTROVERTIDA QUESTÃO DA “PATENTE PIPELINE”.

Karin Grau-Kuntz 82

ANTÓNIO JOSÉ AVELÃS NUNES^α

JOÃO PAULO F. REMÉDIO MARQUES^β

JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU^χ

LUÍS PEDRO CUNHA^δ

Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

A INCONSTITUCIONALIDADE DAS PATENTES

“PIPELINE” BRASILEIRAS

(ARTIGOS 230.º e 231.º DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996)*

ÍNDICE DAS MATÉRIAS

Introdução.

1. Os dados normativos, jurisprudenciais e doutriniais.
2. O subsistema normativo da propriedade industrial e a liberdade de actuação das pessoas: a formação dos equilíbrios.
3. Noção de patentes “pipeline”; distinção de outros tipos.

^α Pós-Graduação em Direito Comercial. Doutoramento em Ciências Jurídico-Económicas, com uma tese sobre “A economia política do ‘modelo brasileiro de desenvolvimento’” (Quartier Latin, São Paulo). Professor catedrático de Economia Política da Faculdade de Direito de Coimbra.

^β Doutor em Ciências Jurídico-Empresariais, com uma tese sobre *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*. Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, onde lecciona Direito Processual Civil e Direito da Propriedade Industrial nos Cursos de Mestrado e Doutoramento. Tem vários trabalhos publicados sobre direito de patentes e medicamentos.

^χ Doutor em Ciências Jurídico-Empresariais. Professor Catedrático de Direito Comercial da Faculdade de Direito de Coimbra, onde lecciona nos Cursos de Mestrado e de Doutoramento.

^δ Doutor em Ciências Jurídico-Económicas. Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, leccionando, nos Cursos de Mestrado e de Doutoramento, disciplinas de Comércio Internacional, Relações Económicas Externas e Direito Internacional Económico.

* As matérias abordadas neste estudo foram analisadas e discutidas em conjunto por todos os autores, tendo cabido a João Paulo Remédio Marques a organização e a redacção final do texto.

4. A adesão do Brasil à O.M.C. e os objectivos do Acordo TRIPS face às Patentes “pipeline” brasileiras.

5. O regime e os objectivos do Código da Propriedade Industrial brasileiro de 1971 perante o sector farmacêutico; algumas consequências da protecção de inventos farmacêuticos por via de patentes “pipeline”.

6. O regime de transição previsto no TRIPS face à necessidade de protecção das invenções de produtos químicos e farmacêuticos e o “pipeline” brasileiro.

6.1. O mecanismo de transição eleito pelo TRIPS; *mail-box* ou “pipeline” suíço.

6.2. O regime de transição previsto no TRIPS (cont.); os direitos exclusivos de comercialização.

7. Os limites da discricionariedade legislativa quanto à implementação das disposições do TRIPS. A novidade enquanto requisito de concessão de uma patente face às patentes “pipeline” brasileiras: solução excessiva, desnecessária e desproporcionada.

8. O problema da retroactividade forte do regime das patentes “pipeline” brasileiras e a proibição da violação de direitos adquiridos.

8.1. O *reconhecimento* no Brasil de situações jurídicas de direito de Patente constituídas no estrangeiro e a *ordem pública internacional* da República Federativa do Brasil; a preterição do devido processo legal.

8.2. O *direito-liberdade* de utilização no Brasil de inventos (de produtos farmacêuticos) já divulgados no estrangeiro antes de 1 de Janeiro de 1995 enquanto posição jurídica subjectiva, colectiva e difusa. O problema da protecção dos direitos adquiridos.

8.3. Livre iniciativa económica, concorrência e exclusivos industriais ou comerciais: os valores subjacentes à *internalização de externalidades* através da constituição de direitos de propriedade industrial e o direito da concorrência.

8.4. O recorte das *situações jurídicas subjectivas* preexistentes na data da entrada em vigor do TRIPS, no Brasil, e na data do início de vigência dos artigos 230.º e 231.º da lei de propriedade Industrial.

8.5. A *liberdade de fruição no Brasil de inventos* já divulgados, antes de 1 de Janeiro de 1995 e de 14 de Maio de 1996, enquanto *posição jurídica subjectiva* resultante do concreto regime jurídico da conformação da concorrência.

9. A discricionariedade legislativa do direito transitório material no quadro do TRIPS e os seus limites.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

9.1. Critérios materiais de ponderação do princípio da confiança: a proporcionalidade, a necessidade e a proibição do excess

9.2. Concretização no caso em análise.

9.3. A sucessão de leis no tempo e os critérios de decisão face ao caso concreto.

10. A inconstitucionalidade material dos artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial do Brasil, enquanto leis retroactivas em matéria de conformação de direitos e posições jurídicas subjectivas (retroactividade forte, de acordo com a dogmática jurídica brasileira).

11. A violação de direitos adquiridos concretos e individuais (direitos fundamentais dos cidadãos e direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos) pelos Artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial.

11.1. Exemplificação.

11.2. A *alteração do passado* provocada pela Lei n.º 9.279/96 e pelos artigos 230.º e 231.º.

12. Conclusões.

INTRODUÇÃO

O objecto do presente estudo decorre da interposição da *acção directa de inconstitucionalidade*, pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República Federativa do Brasil, ora pendente no Supremo Tribunal Federal ADI 4234 – 3/600, desde 24/04/2009. Está em causa a análise da eventual inconstitucionalidade do específico regime jurídico das denominadas patentes “pipeline”, previsto nos artigos 230.º e 231.º da Lei da Propriedade Industrial brasileira, de 1996, à luz dos artigos 3.º, §§ I a III, 5.º, §§ XXII, XIII, XIV, XXIX, XXXII e XXXVI, 170.º, §§ II, III e IV (defesa da concorrência), 196.º e 200, §§ I e V (protecção da saúde e desenvolvimento científico e tecnológico), todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

1. Os dados normativos.

O artigo 5.º, § XXIX desta Constituição determina que:

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para a sua utilização, bem como a protecção 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 económico do País”.

O § XXIII deste artigo 5.º dispõe que:

“A propriedade atenderá a sua função social”.

O parágrafo XXIV do referido artigo 5.º estipula que:

“A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

O artigo 5.º, § XXXVI, da mesma Constituição determina que:

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

“[a] lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

O artigo 5, parágrafo XXXII preceitua que:

“O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Por sua vez, no artigo 170.º, parágrafos II, III e IV, desta Constituição, estatui-se que:

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência”.

Já o artigo 196.º da Lei Maior brasileira prevê que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O artigo 200.º, parágrafos I e V, ordena que:

“Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; (...)

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico”.

Por sua vez, o artigo 6.º, § 2, da Lei de Introdução ao Código Civil preceitua que:

“Consideram-se adquiridos os direitos que o titular, ou alguém por ele possa exercer”.

A jurisprudência brasileira, especialmente a do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, já fez, por algumas vezes, eco da inconstitucionalidade material do mecanismo previsto nos artigos 230.º e 231.º das patentes “pipeline”.² O *Tribunal de Justiça da Comunidade Andina*, em 30 de Outubro de 1996 (proc. N.º 1-A1-96), já julgou inconstitucional esta figura, tal como consagrada nos artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial brasileiro.³

² Tribunal Regional Federal da 2.ª Região. Origem: trigésima sétima Vara Federal do Rio de Janeiro (200651015048378). Apelante: ALTANA PHARMA AG. Apelado: INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Relator: Desembargador ANDRÉ FONTES. Rio de Janeiro, 28 de Março de 2007, sustentando que:

“I – Ao prever a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline), o artigo 230 da Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, pois 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”.

Tribunal Regional Federal da 2.ª Região. Apelante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Origem: trigésima sétima Vara Federal do Rio de Janeiro (200751018033214). Relator: Desembargador ANDRÉ FONTES. Rio de Janeiro, 31 de Março de 2009, onde, *inter alia*, se voltou a decidir que:

“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 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”.

Tribunal Regional Federal da 2.ª Região. Apelante PHARMACIA CORPORATION e outro. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Origem: Trigésima sétima Vara Federal do Rio de Janeiro (200551015007128). Rio de Janeiro, 28 de Março de 2007. Relator: Desembargador ANDRÉ FONTES, colectivo, este, de Desembargadores, onde foi sustentada a mesma posição.

Tribunal Regional Federal da 2.ª Região. Apelante: ELI LILLY AND COMPANY. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Origem: quinta Vara Federal do Rio de Janeiro (200051010177587). Relator: Desembargador ANDRÉ FONTES. Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2008, decidindo exactamente no mesmo sentido.

³ In <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/1-A1-96.HTM>.

De igual jeito, destacados especialistas brasileiros em matéria de propriedade intelectual já se pronunciaram a favor da inconstitucionalidade destas normas do Código da Propriedade Industrial.⁴

2. O subsistema normativo da propriedade industrial e a liberdade de actuação das pessoas: a formação dos equilíbrios.

Não questionamos, em princípio, a necessidade de tutelar as criações e as prestações empresariais no quadro do subsistema da propriedade intelectual — à luz da Constituição Federativa de 1988 e dos acordos e tratados internacionais que vinculam a República Federativa do Brasil. Mas cremos que a *liberdade geral de agir* e a *liberdade de iniciativa económica* devem constituir as premissas fundamentais. A importância da concreta *dignidade e liberdade* das pessoas; a valorização do sistema de economia de mercado; a crença de que as pessoas não são mónadas isoladas que apenas perseguem *interesses egoísticos*, fazendo-se mister sopesar os seus interesses com os *interesses gerais da colectividade*, eis, enfim, um conjunto de valores por que se deve pautar a concreta normação dos comportamentos e os critérios de decisão judicativos nestes domínios da propriedade intelectual.⁵

Sem querer aqui aprofundar a questão da eventual equiparação dos direitos de propriedade intelectual a direitos fundamentais, entendemos que o reconhecimento, a constituição e o exercício da *vertente patrimonial* daqueles direitos de exclusivo comerciais ou industriais devem ser havidos como a *excepções à regra*, qual seja a da *liberdade geral de agir*. A *regra é a liberdade*, o exclusivo industrial ou comercial é a *excepção*.⁶ No mínimo parece

⁴ DENIS BARBOSA, *Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline*, Maio de 2009, in <http://denisbarbosa.addr.com/adin4234.pdf>; DENIS BARBOSA, *Um Introdução à Propriedade Intelectual*, 2.^a edição, Lúmen Júris, 2003, p. 637 ss.; DENIS BARBOSA, “A Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline”, in *Revista da APBI*, n.º 83, Julho de 2006, p. 3 ss.; a mesma conclusão pode extrair-se dos pontos de vista defendidos por Karin GRAU-KUNTZ, *Direito de patentes – Sobre a interpretação do artigo 5.º, XXIX da Constituição brasileira*, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, in http://www.ibpi.org.br/d_pat.html = *Revista da APBI*, n.º 98 (Janeiro/Fevereiro 2009), p. 29 ss., p. 34 ss.; tb. implicitamente, PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.^a edição, The Hague, Kluwer Law International, 2005, pp. 440-441.

⁵ Assim, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, *Direito de Autor, Direito de Patente e Modelo de Utilidade, Desenhos ou Modelos*, Coimbra, Almedina, 2007, p. 47.

⁶ CORNISH, William, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, Oxford University Press, 2004, pp. 113-14; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, *Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 1992, p. 216, p. 441 ss. GÓMEZ SEGADE, José António, “Actividad Inventiva Doctrina de los Equivalentes”, in *Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2005, p. 41 ss., p. 54, segundo o qual: “... en definitiva la concessión [do direito de patente] es una limitación necesaria y conveniente de la competencia; es, pues, una excepción y como toda excepción deve interpretarse restrictivamente” — o itálico é nosso; REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s)*, Vol. I, 2007, cit., p. 47; tb. POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *La brevetabilité des inventions – Étude comparative de jurisprudence, France – OEB*, Paris, Litec, 1997, pp.

razoável sustentar que coexistem outros valores e interesses de nível idêntico: p. ex., o valor e o interesse da sã e leal concorrência — seja numa perspectiva individualista (*concorrência desleal*), seja num enfoque do comportamento geral dos agentes no mercado e das estruturas desse mercado (*direito da concorrência*), do qual, como veremos, também podem decorrer posições jurídicas individuais, difusas e colectivas —, o interesse em *imitar o trabalho* ou as *prestações de outrem*; o valor da *saúde* (pública e individual), o valor da liberdade de expressão e de comunicação, etc.

Como, clara e exemplarmente, explica o eminente Prof. WILLIAM CORNISH: “One of the most fundamental assumptions about competitive economy has been that once a product enters a market, exactly that type of imitation needs to be present, at least as a potentiality. For no other mechanism will so efficiently secure the welfare of consumers as the prospect of such competition. The intellectual property rights in ideas (patents, copyrights, etc.) exist by way of limited exception in order to encourage the mental effort and productive investment which will procure new products and services. To add to their scope by a right against misappropriation or unfair imitation is to place an amorphous impediment in the way of competition by imitation and that is an inherently controversial step”.⁷

É conhecida, a este propósito, a jurisprudência estadunidense tirada nos casos *Bonito Boats, Inv. v. Thunder Craft Boats, Inc* — 109 S.Ct 971 (1971), pelo juiz O’CONNOR — e *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffe*, U.S. 225, 239 (1964), pelo juiz BLACK. Naquele primeiro caso, o juiz O’CONNOR citou, inclusivamente, um caso de 1917, tirado no 2.º Circuito (*Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co*, 247 *Federal Supplement*, 299, 301), aí onde o juiz HAND afirmou que os produtos não protegidos por direitos de propriedade intelectual podem ser copiados “*slavishly down to the minutest detail*”. De igual sorte, no Reino Unido, o *Court of Appeal*, no caso *Hodgkinson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd* (in *Fleet Street Reports*, 1995, p. 169), pela pena do juiz JACOB, foi escrito que: “There is no tort of copying. There is no tort of taking a man’s market or customers. Neither the market nor the customers are the plaintiff’s to own. There is no tort of making use of another’s goodwill as such (...) At the heart of passing off lies deception or its likewood, deception of the ultimate consumer in particular (...) the critical question of fact at the outset always is whether the public is moved in any degree to buy

18-19; SOŁTYSIŃSKI, Stanisław, “Coexistence between the tort of passing off and freedom of slavish imitation in Polish unfair competition law”, in VAVER, David / BENTLY, Lionel (eds.), *Intellectual Property in the New Millennium, Essays in Honour of William R. Cornish*, New York, Melbourne, etc., Cambridge University Press, 2005, p. 189 ss.

⁷ CORNISH, William R./LLEWELYN, Margaret, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade marks and Allied Rights*, 5.ª edição, London, Sweet & Maxwell, 2004, p. 15.

the article because of its source and what the features are by which it distinguishes that source. Unless plaintiff can answer this question, he can take no step forward. No degree of imitation of detail is actionable in its absence (...).”

Em inúmeras jurisdições, a imitação e a cópia são livres, desde que os produtos não estejam protegidos por direitos de propriedade intelectual, estes exclusivos já tenham caducado e o concorrente não actue contra as normas e os usos honestos (*contra bona mores*) vigentes e aceitos no exercício da actividade merceológica em causa. Se o concorrente copia ou imita, mas não pratica *actos de confusão*,⁸ *actos de descrédito*, *actos de aproveitamento*, *actos enganosos* ou outros *actos atípicos* (v.g., concorrência parasitária, aliciamento de trabalhadores com a intenção de desestabilizar a empresa do concorrente), não pode sofrer qualquer sanção. Se assim não fosse teríamos, na prática, posições fácticas não amparadas em direitos de exclusivos (comerciais ou industriais), as quais corresponderiam a verdadeiros “monopólios legais” sem termo.

O regime jurídico correspondente a estes direitos de propriedade intelectual (*in casu*, o direito de patente) deve ser *adequado e necessário* e, portanto, *proporcional* à prossecução dos objectivos que cada um dos exclusivos intelectuais ou industriais visa realizar nos casos concretos. Devem, destarte, ser tomados na devida conta os direitos e os interesses dos *concorrentes*, dos *consumidores*, da *população* ou do *público* em geral, seja por ocasião da constituição ou do *reconhecimento* de um concreto exclusivo, seja por ocasião da delimitação do respectivo *âmbito de protecção*.⁹

3. Noção de patentes “pipeline”; distinção de outros tipos.

As patentes “pipeline” brasileiras visam proteger produtos farmacêuticos ou composições farmacêuticas cuja composição já havia sido obtida e divulgada no estrangeiro — por vezes, desde 1985 — mas que ainda aguardavam a emissão de autorização de introdução no mercado, uma vez demonstrada a *eficácia*, a *qualidade* e a *segurança* de tais fármacos, mediante a precípua realização de estudos farmacológicos, pré-clínicos ou clínicos.

Saliente-se, desde já, que, no Brasil, a protecção destas invenções foi alargada a outras invenções cuja patenteabilidade se achava, igualmente, excluída pela Lei n.º 5.772/71 (v.g.,

⁸ Por exemplo, o concorrente fabrica e vende produtos parecidos ou iguais, mas sob a sua própria marca e em embalagens com invólucros completamente distintos, com a indicação do nome e endereço do fabricante. A situação não muda se o queixoso desfrutar de uma posição dominante no mercado desses produtos.

⁹ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, I, 2007, cit., p. 47.

produtos químicos). No prazo de um ano a contar do dia 15 de Maio de 1996, data da entrada em vigor do novo Código da Propriedade Industrial brasileiro, foram depositados cerca de 1182 pedidos de patentes “pipeline”, dos quais mais de metade já foram concedidos e os restantes estão ainda pendentes,¹⁰ mas já gozam presentemente da *protecção provisória*. Muitas destas patentes “pipeline” respeitam aos ingredientes activos de medicamentos fundamentais para o combate ao HIV/AIDS, como é o caso do *Lopinavir/Ritonavir*, *abacavir*, *Nelfinavir* e *amprenavir*, bem como a medicamentos para combater doenças cancerígenas (o *imatinib*, comercializado sob a marca “Glivec”). Não é demagogia dizer que estão aqui em causa sérios problemas de saúde pública.

Estas patentes “pipeline” distinguem-se das antigas *patentes de importação*, cuja concessão estava dependente do *investimento directo estrangeiro* no Estado da protecção. Outrossim, cremos que são tais patentes “pipeline” diferentes das *patentes de revalidação*, posto que a concessão destas últimas dispensa a realização do exame substantivo (da idoneidade do objecto enquanto invenção, da novidade, da actividade inventiva e da industrialidade). Ora, a concessão das patentes “pipeline” no Brasil não exime o INPI da indagação sobre se a realidade para que se pede protecção constitui uma *invenção*. Este tipo de patentes de revalidação é apenas referido lateralmente na nota de rodapé do artigo 33.º do Acordo TRIPS.¹¹

4. A adesão do Brasil à OMC e os objectivos do Acordo TRIPS face às patentes “pipeline” brasileiras.

O Brasil aprovou o *Tratado Que Cria a Organização Mundial do Comércio* (OMC) em 1994, através do Decreto Legislativo n.º 30, de 15 de Dezembro de 1994, e do Decreto n.º 1355, de 30 de Dezembro de 1994, os quais entraram em vigor na data da sua publicação, isto é, em 1 de Janeiro de 1995.

Estranhamente, ou não, a República Federativa do Brasil, no momento da adesão ao TRIPS, não quis beneficiar dos *prazos de transição*, previstos no artigo 65.º do Acordo TRIPS, prazos destinados a conceder uma protecção protraída no tempo (5 ou 10 anos, inicialmente) às invenções de produtos químicos e farmacêuticos. Se o fizesse — como fez a União Indiana, entre outros países —, o Brasil estaria apenas obrigado a conceder patentes de produtos

¹⁰ Cfr. <http://www.inipi.gov.br>.

¹¹ Onde se afirma que: “Pressupõe-se que os Membros que não dispõem de um sistema de concessão inicial poderão estabelecer que a duração da protecção seja calculada a partir da data de depósito no sistema de concessão inicial”.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

químicos e farmacêuticos, a partir do dia 1 de Janeiro de 2005, sem prejuízo de, a partir de 1/01/1995, ter de aceitar pedidos respeitantes a *invenções novas* (sob o ponto de vista *cognoscitivo, técnico* ou *intelectivo*) sob o regime *mail-box*, cujo exame substantivo de patenteabilidade seria protraído para 2005 (cfr., *infra*)¹² e a conceder *direitos exclusivos de comercialização* aos depositantes de tais pedidos.

No Acordo TRIPS procura-se que a propriedade intelectual passe a usufruir — em matéria de protecção — dos benefícios das cláusulas da *nação-mais-favorecida incondicional* (artigo 4.º) e do *tratamento nacional* (artigo 3.º), definindo-se assim um quadro jurídico que reduza algumas das diferenças de tratamento que têm existido nesta matéria. Para mais, a legislação de cada país deve ser harmonizada de acordo com o estipulado no *Uruguay Round*, no respeito por um conjunto de disposições que devem ser adoptadas nas legislações nacionais, obedecendo-se a prazos que não deverão ultrapassar os *dez anos*, sendo quase sempre bem menores (em regra *um ano* para países desenvolvidos, *cinco anos* para países em vias de desenvolvimento e economias “em transição” e dez anos para países mais atrasados (os menos desenvolvidos dos países em vias de desenvolvimento)). Registe-se que os países mais atrasados, na sequência da *Doha Declaration on TRIPS and Public Health*, de 2001, viram diferido o termo do período para a implementação ou aplicação das secções 5 a 7 da Parte II do Acordo TRIPS para 31 de Dezembro de 2016, no que respeita aos produtos farmacêuticos.

De entre os domínios da harmonização, devemos salientar os *períodos mínimos de protecção à propriedade intelectual*, que, conforme os casos, oscilam entre os sete (para as marcas e com possibilidades de sucessiva renovação) e os cinquenta anos (para os direitos de autor), passando pelos dez (desenhos e modelos industriais, configurações de circuitos integrados) e pelos *vinte anos* (a generalidade das patentes).

¹² É verdade que, no tocante aos pedidos de patente respeitantes a produtos farmacêuticos e químicos para a agricultura, foi estabelecido, somente em 2001, um sistema do tipo *mail-box*. Na verdade, por força da Lei n.º 10.196, o parágrafo único do artigo 229.º do Código da Propriedade Industrial passou a dispor que:

“Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se a houver, assegurando-se a protecção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40º”.

Como se vê, a despeito de o Brasil ter “emendado a mão”, em 2001, o certo é que os pedidos de patente sujeitos a este parágrafo único do artigo 229.º respeitam a *invenções novas do ponto de vista cognoscitivo, intelectual ou técnico*, tanto no momento do depósito no Brasil, quanto no momento da *prioridade* conferida por um depósito no estrangeiro (até um ano antes, ou seja, nunca antes de 1/01/1994, se o pedido tivesse sido efectuado no estrangeiro).

Note-se: este regime *mail-box*, *tardamente implementado no Brasil*, *nunca aproveita às invenções divulgadas por qualquer meio, no estrangeiro, antes de 1/01/1994, e que, até 14 de Maio de 1996, ainda não tivessem sido comercializadas*.

Sublinharemos aqui três objectivos do acordo TRIPS. Em primeiro lugar, o de assegurar que a protecção à propriedade intelectual não se revela, ela mesma, uma distorção ou um impedimento ao comércio internacional, na medida em que não se cumpram as *cláusulas da nação-mais-favorecida* e do *tratamento nacional*, atrás referidas.

Em segundo, o de reduzir distorções e impedimentos ao comércio internacional que sejam o resultado da natureza da protecção à propriedade intelectual concedida *em cada* Estado contratante. É neste segundo contexto que o acordo estabelece um certo mínimo de protecção concedido pelos vários Estados aos direitos da propriedade intelectual.

Em terceiro lugar, o de que a protecção dos direitos da propriedade intelectual contribua para *promover a inovação tecnológica e a transferência e divulgação de tecnologia* (preâmbulo e artigo 7.º do Acordo).¹³

O n.º 1 do artigo 27.º define o “objecto patenteável”: “sem prejuízo do disposto nos n.ºs. 2 e 3, podem ser obtidas patentes para quaisquer invenções, quer se trate de produtos ou processos, em todos os domínios da tecnologia, **desde que essas invenções sejam novas**, envolvam uma actividade **inventiva** e sejam susceptíveis de aplicação industrial” — o sublinhado é nosso. Os n.ºs 2 e 3 referem-se a exclusões de patenteabilidade e não a um qualquer alargamento dos domínios susceptíveis de patenteabilidade.

O n.º 3 do artigo 70.º estipula que “não haverá qualquer obrigação de *restabelecer a protecção de objectos* que, à data da aplicação do presente acordo ao membro em questão, **tenham caído no domínio público**” (o sublinhado é nosso).

No n.º 1 do artigo 8.º estabelece-se que “os Membros podem, aquando da elaboração ou alteração das respectivas disposições legislativas e regulamentares, adoptar **as medidas necessárias para proteger a saúde pública e a nutrição** e para promover o interesse público em **sectores de importância crucial para o seu desenvolvimento socioeconómico e tecnológico**, desde que essas medidas sejam compatíveis com o disposto no presente acordo” (o sublinhado é nosso).

¹³ Cfr. CUNHA, Luís Pedro, *O sistema comercial multilateral e os espaços de integração regional*, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 261-262; PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.ª edição, The Hague, Kluwer Law International, 2005, pp. 122 ss.; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement – Draft History and Analysis*, London, Sweet & Maxwell, 3.ª edição, 2008, p. 202 ss., p. 204 [salientando o desejo de equilíbrio entre dois objectivos: *a*) remunerar os criadores e inventores pelas inovações que logram; *b*) promover o interesse dos agentes económicos e do público no acesso à ciência, à cultura e à tecnologia]. A obra clássica sobre o tema é, ainda, a de STEWART, G. R./TAWFIK, M. J. / IRISH, M., *International Trade and Intellectual Property: The Search for Balanced System*, Oxford, Westview Press, 1995.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

É admitido (n.º 1 do artigo 1.º), para o conjunto das disposições do Acordo TRIPS, que os membros da OMC possam “prever na sua legislação uma protecção mais vasta do que a determinada nesse Acordo, **desde que essa protecção não seja contrária às disposições do mesmo**” (o sublinhado é nosso).

Assim sendo, o reconhecimento das patentes “pipeline” brasileiras, com dispensa da exigência de novidade, equivale, em nosso entender, a:

- a) Contrariar o disposto no n.º 1 do artigo 1.º e no n.º 1 do artigo 27.º do TRIPS, cujo sentido é esclarecido e sublinhado pelo estabelecido no n.º 3 do artigo 70.º;
- b) Violar duplamente o espírito do n.º 1 do artigo 8.º, na medida em que se traduz numa medida que não se compatibiliza com este Acordo – no que respeita aos n.ºs. 1 dos artigos 1.º e 27.º - e que pode produzir efeitos adversos sobre a protecção da *saúde pública*, e;
- c) Revelar-se estranha aos objectivos do Acordo TRIPS, já mencionados.

Com efeito, as patentes “pipeline” brasileiras não se explicam pela prossecução dos 1.º e 2.º objectivos e contrariam a prossecução do 3.º objectivo, já que, em nada contribuindo para promover a inovação tecnológica e a transferência e divulgação de tecnologia (preâmbulo e artigo 7.º do Acordo), logram mesmo desincentivar o processo de inovação, ao reservarem para as empresas titulares das mesmas patentes ganhos de “monopólio” que decorrem de inovações pretéritas, durante um determinado período de tempo.

Adiante teremos ocasião de perceber até que ponto um conceito de *novidade cognoscitiva, intelectual* ou *técnica* absoluta — mitigado embora pelas excepções mundialmente aceites desde os finais do século XIX (direito de prioridade unionista, período de graça) desta novidade — é o que melhor se coaduna com as soluções impostas pelo *princípio da proporcionalidade lato sensu* e pelo princípio da *protecção da confiança dos cidadãos* face à emergência de leis providas de *retroactividade máxima in pejus*. Em outro ponto deste trabalho mostraremos mais acuradamente a insustentabilidade de um conceito de *novidade relativa merceológica* (ou *comercial*).

Poderá ser correcto afirmar, como CANOTILHO *et alii*,¹⁴ que do artigo 27.º se depreende que “o Acordo TRIPS veio estabelecer a obrigação jurídica de os Estados membros da OMC protegerem as patentes concedidas em todos os domínios tecnológicos, inclusive produtos alimentares e farmacêuticos, sem qualquer discriminação”. Mas é inequívoco que o reconhecimento da patente se aplica unicamente a *invenções novas*, do ponto de vista cognoscitivo, intelectual ou técnico, como melhor explicaremos.

À luz do que fica dito, afirmamos a nossa discordância plena com a afirmação dos mesmos autores (p.58): “Nesta decisão não existe qualquer evidência de que o recurso às patentes “pipeline” mereça algum reparo à luz da letra e do espírito do Acordo TRIPS e do objectivo de facilitar o acesso a medicamentos por parte dos países em desenvolvimento”.

Por outro lado, o reforço da protecção da propriedade intelectual pode funcionar como *incentivo negativo* ao investimento estrangeiro directo no país. Com efeito, atento o reforço das medidas de aplicação efectiva de tais exclusivos, as empresas estrangeiras titulares de direitos de exclusivos nesse país estão seguras de que os seus parceiros locais estão impedidos de reproduzir ou imitar inventos ou criações industriais aí protegidas. Por isso mesmo, elas evidenciam, não raras vezes, a vontade de explorar directamente nesse país os produtos ou os processos protegidos por esses exclusivos. Ademais, os investidores locais sempre estão em melhor posição de dialogar e de discutir com as entidades administrativas locais, no quadro dos procedimentos administrativos destinados à emissão das múltiplas autorizações (*v.g.*, de entrada de moeda estrangeira no país, de construção de fábricas ou outros estabelecimentos, de abertura dos estabelecimentos, da monitorização das actividades e dos produtos fabricados ou comercializados, de abertura e movimentação de contas bancárias, de registo nas Juntas Comerciais, etc.).

Estas vantagens comparativas dos investidores locais — aliadas à circunstância de que o TRIPS tutela os investidores estrangeiros contra as medidas de confisco, de licenciamento compulsório e outras —, permitem compreender o motivo por que os titulares estrangeiros destes direitos de propriedade intelectual *internalizam* todos estes *custos* através do *licenciamento* dos direitos de que são titulares as empresas locais,¹⁵ com claras e óbvias limitações no regime contratual de *transferência de tecnologia* (p. ex., mantendo em regime de

¹⁴ GOMES CANOTILHO, J. J./JÓNATAS MACHADO, *A questão da Constitucionalidade das Patentes “Pipeline” à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988* (com a colaboração de VERA LÚCIA RAPOSO), Coimbra, Almedina, 2008, pp. 50-51.

¹⁵ Já, neste sentido, PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.ª edição, cit., p. 127, nota 344.

know-how secreto muito do *saber-fazer* que permite a execução dos inventos cujas patentes tenham sido objecto de contrato de licença de exploração).

Por último, a menção de CANOTILHO *et alii*, aos países em desenvolvimento não pode deixar de nos remeter para o tratamento especial e diferenciado que, desde o GATT e até aos vários acordos multilaterais que à OMC cabe fazer cumprir, se dispensou sistematicamente a estes países, em vários domínios, sempre em termos particularmente favoráveis ou de discriminação *positiva*.¹⁶ Não se entende que, nesta matéria – e sem qualquer fundamento legal ou outro – se venha defender que as patentes “pipeline”, cujo reconhecimento onerará particularmente os países em desenvolvimento, é insusceptível de reparo à luz da letra e do espírito do Acordo TRIPS (um dos vários acordos comerciais multilaterais) e do objectivo de facilitar o acesso a medicamentos por parte destes países.

5. O regime e os objectivos do Código da Propriedade Industrial brasileiro de 1971 perante o sector farmacêutico; algumas consequências da protecção de inventos farmacêuticos por via de patentes “pipeline”.

O anterior Código da Propriedade Industrial brasileiro, aprovado pela Lei n.º 5.772/71, proibia, entre outras realidades, a patenteabilidade das invenções de produtos químicos (agro-químicos) e farmacêuticos. Essa proibição já vinha do Decreto-Lei n.º 7.903, de 27 de Agosto de 1945. De resto, o Decreto-Lei n.º 1005, de 21 de Outubro de 1969, vedou a patenteabilidade dos *processos de fabrico* de produtos farmacêuticos.

O objectivo destas medidas legislativas parecia claro: *reduzir o custo da importação de tais produtos para o Brasil*. Isto fazia todo o sentido ao tempo, visto que traduzia uma *opção estratégica* mais ou menos explícita. O Brasil não desejava ser dotado de uma indústria farmacêutica local, com capacidade inventiva. Preferia poder *importar medicamentos* — e, por vezes, reproduzir no País a baixo custo fármacos protegidos apenas no estrangeiro, providos de ingredientes activos e excipientes facilmente manipuláveis.

Os interesses e as vantagens competitivas do Brasil, face às dos outros países, a partir dos anos sessenta do século passado, eram claras para os decisores da época e tinham um sentido: a aposta nos *biocombustíveis* e em outras tecnologias afins sobrepunha-se à do desenvolvimento da *indústria farmacêutica nacional*, ainda quando esta pudesse ser alcançada através da *transferência de tecnologia*, por via da protecção de invenções desta natureza no

¹⁶ Cfr. CUNHA, Luís Pedro, *O sistema comercial multilateral e os espaços de integração regional*, cit., pp. 170 ss.

Brasil e da consequente celebração de *contratos de licença de exploração* de tais exclusivos industriais munidos de cláusulas de comunicação de *saber-fazer (know-how)*.¹⁷

Algumas análises empíricas procuram sustentar a tese de que a *fraca protecção* e a *ténue ou nula aplicação efectiva de direitos de propriedade intelectual*, em particular os direitos de patente, em determinado país, pode provocar um impacto significativo no *investimento directo estrangeiro*, na medida em que:

(a) Afasta o investimento estrangeiro em vários sectores tecnológicos, entre os quais a indústria farmacêutica, a dos produtos cosméticos, a dos restantes produtos químicos, a dos equipamentos eléctricos;

b) Encoraja os investidores estrangeiros a instalar apenas *redes de distribuição* de produtos nesse país, em vez de estimular o seu empreendedorismo no desenvolvimento da *indústria local*.¹⁸

A este propósito, é importante salientar, porém, que são poucos os estudos empíricos sobre a questão de saber se a propriedade intelectual promove verdadeiramente a inovação e a originalidade criativa. E, com frequência, vários destes estudos apoiam-se em factos e em dados que estão longe de ser comprovados e que eles também não se esforçam por comprovar devidamente segundo as *leges artis*.

Por outro lado, situações relativamente recentes sugerem com muita força que **a protecção legal assegurada pela criação de exclusivos comerciais e industriais não é tão decisiva como muitos pensam (ou dizem pensar)**. Em primeiro lugar, os direitos e as posições jurídicas emergentes da criação e transmissão de programas de televisão através de vários meios tecnológicos fazem um escasso ou nulo uso directo de direitos de autor e direitos conexos. Em segundo lugar, os produtores de programas de computador — actualmente muito importantes no desenho das moléculas e na previsão das propriedades terapêuticas das substâncias assim “desenhadas” — no quadro dos movimentos “open source” (v.g., o sistema operativo “Linux”) não baseiam as decisões de investimento e de apropriação de valor no exercício de direitos de

¹⁷ Sobre a prestação de assistência técnica e comunicação de *saber-fazer* e de eventuais aperfeiçoamentos técnicos no quadro dos contratos de licença de direitos de patente, cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008, p. 91 ss.

¹⁸ KARIYAWASAM, Rohan, “Technology Transfer”, in ANDERMAN, Steven D. (ed.), *Intellectual Property Rights and Competition Policy*, Cambridge University Press, 2007, p. 466 ss.

propriedade intelectual sobre tais programas informáticos¹⁹. Em terceiro lugar, a inovação verificada na indústria japonesa nos anos setenta e no dealbar dos anos oitenta do século passado não envolveu a utilização de invenções patenteadas.²⁰

De todo o modo, mesmo que se conceda que a propriedade intelectual pode ser ‘útil’ e ‘aceitável’, estes estudos não conseguem afastar a ideia de que uma ‘coisa boa’ pode ser perniciosa se ministrada em doses excessivas. Ou seja: é possível conceber sistemas jurídicos de protecção da propriedade intelectual dotados de efeitos perversos na criatividade e na inovação. A questão está em que o progresso das artes e da ciência (*et, pour cause*, da tecnologia) é, como todos sabemos, um progresso incremental: quase nunca existe o *flash* do génio, mas apenas pequenas inovações e pequenos passos criativos. Há enormes descontinuidades entre o direito de patente, as invenções e a inovação tecnológica. A originalidade não abunda. A consagração de regimes jurídicos fortes em matéria de tutela da propriedade intelectual gera, não raro, a sobre-protecção, que restringe a disseminação e a utilização da informação actual e, conseqüentemente, a produção de informação no futuro.²¹

Retomando o raciocínio, diremos que a vantagem competitiva do Brasil no período a que reporta a legislação referida no primeiro parágrafo deste nº 5 impunha a concentração de esforços na tecnologia dos *biocombustíveis* e não nas *tecnologias farmacêuticas*.

Aliás, a proibição da patenteabilidade destas substâncias visava, igualmente, desencorajar a aplicação de recursos neste sector menos prioritário — mesmo que as empresas estrangeiras já o reclamassem, visto que a permissão normativa da patenteabilidade dos fármacos e dos demais produtos químicos (e respectivos processos, a partir de finais de 1969) a favor das empresas estrangeiras implicaria a extensão desta faculdade (e dos *ius excludendi* a ele inerente) às empresas brasileiras.

Se é verdade que o artigo 232.º do actual Código da Propriedade Industrial permite a *continuação da fabricação e da venda de fármacos e de outras substâncias ou matérias* obtidas por processos químicos, cuja utilização era livre ao abrigo do Código de 1971 e da legislação de 1945 — mesmo que tais invenções estejam protegidas por patente de produto em outro país —, essa vantagem não se comunica às invenções (de produtos) protegidas por patentes “pipeline” em vigor, visto que deste modo se impede que o Governo e as pessoas possam beneficiar dos

¹⁹ Cfr. LEA, Gary, “Intellectual property rights as strategic weapon: domestic and international trade considerations”, in WESTKAMP, Guido (ed.), *Emerging Issues in Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2007, p. 191 ss.

²⁰ LEA, Gary, “Intellectual property rights as strategic weapon ...”, cit., p. 197.

²¹ LEA, Gary, “Intellectual property rights as strategic weapon ...”, cit., p. 197.

*preços mais baixos praticados no mercado internacional para tais produtos, através da precípua livre importação e venda no Brasil.*²²

A este propósito, é essencial não esquecer: **a)** que as invenções químicas e farmacêuticas a que respeitam tais patentes “pipeline” já haviam sido divulgadas no estrangeiro, *há mais de 12 meses relativamente ao dia 1 de Janeiro de 1995*^{23 24}; **b) b)** que, mesmo que tais patentes ainda estejam protegidas no Brasil, *elas jamais podem contribuir para estimular o progresso tecnológico neste país e o aumento (a médio ou a longo prazo) da competitividade do mercado e do sector farmacêutico brasileiro.*

6. O regime de transição previsto no TRIPS face à necessidade de protecção das invenções de produtos químicos e farmacêuticos e o “pipeline” brasileiro.

²² Os casos mais impressionantes são as patentes “pipeline” brasileiras, que protegem vários antiretrovirais indispensáveis no combate ao HIV/SIDA (AIDS). O que, no Brasil, esteve na génese do sempre evitável mecanismo da emissão de *licenças compulsórias*, iniciado pelo então Ministro JOSÉ SERRA, em 2001, o qual culminou com a constituição de uma *licença obrigatória* (ou *compulsória*) respeitante ao “Efavirenz” (*Sustiva*), em Maio de 2007, cuja patente é titulada pela *Merk & Co.* — (cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, 2008, cit., p. 209 ss; BLANCHARD, Adriene M / GILL, Kelly / STEINBERG, Jane, *A Practical Guide to IP Issues in the Pharmaceutical Industry*, London, Thompson, Sweet & Maxwell, 2007, pp. 6 e 54). Embora esta empresa tivesse proposto um desconto de 30% no preço de venda do fármaco, o Governo brasileiro tinha a possibilidade de importar do estrangeiro ou fabricar localmente este medicamento a um preço substancialmente mais baixo, a fim de o distribuir no quadro do *Sistema Unificado de Saúde* (SUS). O que está, neste momento, a ocorrer.

O governo brasileiro também já promoveu a adopção de uma estratégia deste tipo quando, em 2001, iniciou o procedimento para a concessão de uma licença obrigatória para a produção, no Brasil, do fármaco *nelfinavir*, um *inibidor da protease*, fabricado pelo titular da patente, a sociedade Hoffmann-La ROCHE, que é usado no tratamento do HIV/SIDA (AIDS). A multinacional farmacêutica, perante a iniciativa do então Ministro brasileiro da Saúde, José Serra, propôs a baixa do preço do medicamento em 13%, o que foi liminarmente rejeitado pelo Governo brasileiro, o qual propôs uma redução de 40%. Note-se que a patente do *nelfinavir* foi depositada, pela primeira vez, nos E.U.A., em 1993 (antes da data de qualquer *prioridade* admissível no Brasil, mesmo à luz da nova redacção do artigo 229.º, § único, do Código da Propriedade Industrial, introduzida em 2001) e obteve protecção “pipeline” no Brasil em 7 de Março de 1997. Simultaneamente, a indústria brasileira, com larga capacidade industrial instalada e domínio do saber-fazer, já produz 8 das 12 substâncias retrovirais utilizadas, em conjunto, no tratamento do HIV/SIDA, uma vez que esse fabrico já ocorria à data do início de vigência do novo Código da Propriedade Industrial brasileiro, de 1996, ou seja, já se verificava antes de 15/05/1996. Cfr. sobre este ponto, Jilian Clare COHEN/Kristina M. LYBECKER, “Aids Policy and Pharmaceutical Patents: Brazil’s Strategy to Safeguard Public Health”, in *The World Economy*, Vol. 28, n.º 2, 2005, p. 211 ss.; REMÉDIO MARQUES, J. P., *Medicamentos versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 559.

²³ Caso contrário, se elas beneficiassem de uma *prioridade* unionista (resultante de um depósito no estrangeiro realizado em data posterior ao dia 1 de Janeiro de 1994), estas invenções poderiam ter beneficiado do regime *tardio* de *mail-box*, instituído a partir de 2001, nos termos do já mencionado parágrafo único do artigo 229.º do Código da Propriedade Industrial.

²⁴ Apenas não tinham ainda obtido *autorização de introdução no mercado* (registo sanitário), junto das entidades administrativas estrangeiras competentes (artigo 213.º do mesmo Código).

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

No decurso dos trabalhos preparatórios do *Tratado Que Cria a Organização Mundial do Comércio* foi tentado, pelo menos em 1990, introduzir o regime das patentes *pipeline*, à semelhança da solução actualmente plasmada no artigo 230.º do Código da Propriedade Industrial do Brasil. **Todavia, esta proposta, proveniente da delegação dos EUA, foi expressamente rejeitada pelos países em desenvolvimento e pelos países menos desenvolvidos.**²⁵

Na verdade, de acordo com a proposta ANELL²⁶,

7A.1: “Parties shall provide transitional protection for products embodying subject matter deemed to be unpatentable under its patent prior to its acceptance of this Agreement, where the following conditions are satisfied:

(a) The subject matter to which the product relates will become patentable after acceptance of this Agreement;

(b) A patent has been issued for the product by another Party prior to the entry into force of this Agreement; *and the product has not been marketed in the territory of the Party providing such transitional protection.*

7A.2: “The owner of a patent for a product satisfying the condition set forth above shall have the right to submit a copy of the patent to the Party providing transitional protection. Such Party shall limit the right to make, use, or sell the product in its territory to such owner for a term to expire with that of the patent submitted”. (o itálico é nosso).

Paradigmático quanto aos motivos desta rejeição é o regime consagrado no n.º 3 do artigo 70.º do TRIPS: não se tutelam criações ou prestações intelectuais (invenções, características da aparência de produtos, signos susceptíveis de identificar produtos ou serviços, etc.) que tiverem *caído no domínio público* na data do início de vigência do Acordo TRIPS no Estado contratante e que, por consequência, *passaram a poder ser livremente utilizados por*

²⁵ PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.ª edição, cit., 2005, p. 445, nota 1114.

²⁶ Documento MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de Julho de 1990.

todos, especialmente pelos agentes económicos, no quadro das suas actividades económicas, e pelos Governos, no âmbito das suas *tarefas prestacionais públicas*.

Daqui decorre, inevitavelmente, a conclusão de que o regime do mencionado artigo 230.º é verdadeiramente um *regime jurídico excepcional* enquanto mecanismo de transição e de adaptação do ordenamento patentário brasileiro ao Acordo TRIPS.

O regime-regra da *sucessão de regimes jurídicos patentários no tempo*, em matéria de protecção de patentes químicas e farmacêuticas previsto no TRIPS, é, pelo contrário, o que já se achava previsto na Convenção de Berna²⁷ e foi introduzido, com ligeiras modificações, no disposto no artigo 70.º/2 do TRIPS.

Vale dizer: os *pedidos de protecção pendentes* na data do início de vigência do TRIPS num Estado contratante submetem-se ao novo regime jurídico. Isto foi especialmente importante no que tange aos pedidos de protecção de *invenções de processos químicos e farmacêuticos*, aí onde, até certo ponto, ao abrigo do preceituado no n.º 7 do artigo 70.º deste TRIPS, se tornou possível *aditar reivindicações de produto* aos pedidos de patente pendentes, no quadro dos procedimentos administrativos então em apreciação junto dos institutos de propriedade industrial ou organismos congéneres, contanto que a substância química ou o ingrediente activo já constassem da descrição do pedido de patente anteriormente depositado.²⁸

6.1. O mecanismo de transição eleito no TRIPS: *mail-box* ou “*pipeline*” suíço.

²⁷ Cfr. o artigo 18.º/1 e 2 desta Convenção de Berna:

“1- A presente Convenção *aplica-se a todas as obras que, no momento da sua entrada em vigor, não caíram ainda no domínio público do seu país de origem*, por ter expirado o prazo de protecção.

2 – No entanto, se uma obra, em consequência de ter expirado o prazo de protecção que lhe era anteriormente reconhecido, caiu no domínio público do país onde a protecção é reclamada, tal obra não será aí de novo protegida” — o itálico é nosso.

²⁸ Sobre este ponto, criticamente, pelo menos nos casos em que se passou a proteger uma invenção (de produto químico ou farmacêutico) *completamente diferente* da invenção de processo (químico ou farmacêutico) que havia sido inicialmente reivindicada, cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P./NOGUEIRA SERENS, “Direito de patente: sucessão de leis no tempo e a proibição da outorga de patentes nacionais sobre produtos químicos ou farmacêuticos no domínio do CPI de 1940 – o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico, no quadro do CPI de 1995, nos procedimentos de protecção pendentes na data de adesão à Convenção da Patente Europeia e ao Acordo TRIPS”, in *O Direito*, ano 138.º (2006), p. 1011 ss. (pp. 1050-1057); REMÉDIO MARQUES, J. P., *Medicamentos versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 340-347, pp. 365-367.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

Um ponto surgiu como indiscutível aos legisladores dos futuros Estados contratantes do Tratado que institui a OMC: o que, em matéria de invenções (*maxime*, invenções de *produto*) químicas e farmacêuticas, tivesse caído no *domínio público das livres utilizações*, no momento da entrada em vigor do TRIPS num Estado contratante, jamais poderia ser *recuperado*, *ressuscitado* ou *revivescido* após o início de vigência deste Tratado Internacional multilateral. Tais realidades — integrantes do *direito-liberdade de iniciativa económica* e de *livre fruição patrimonial de cada pessoa* e da colectividade (enquanto *direito difuso, metaindividual*, e enquanto elemento da prossecução do interesse público da protecção da saúde) — jamais poderiam ser constituídas, *de novo*, em direito de exclusivo comercial ou industrial.

A mitologia da “Fénix renascida” foi expressamente expurgada pelos legisladores que constituíram as delegações dos Estados contratantes do TRIPS. Por isso mesmo, os comportamentos e as faculdades jurídicas efectiva ou potencialmente exercitáveis, *no Brasil*,²⁹ por qualquer pessoa (humana ou jurídica), antes da entrada em vigor do mencionado artigo 230.º, não podem voltar a ser *enclausuradas* ou *enjauladas* e sujeitas a autorização.

O regime jurídico de transição, que as delegações aprovaram, a fim de tutelarem as invenções de produtos químicos e farmacêuticos *é um outro e bem diverso regime jurídico*. Trata-se do denominado **regime do “pipeline” suíço**, previsto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 70.º do TRIPS. Este regime, proposto pela delegação suíça e aprovado pela maioria das delegações, traduz-se em que os países que em 1 de Janeiro de 1995 não outorgassem protecção às invenções de agro-químicos e farmacêuticos (invenções de produtos), deveriam imediatamente criar um mecanismo destinado ao depósito (*mail box*, caixa de correio) de pedidos de patente para tais invenções, os quais seriam examinados, nesse país, no final do período de transição (2005).³⁰

Os termos do n.º 8 do artigo 70.º do TRIPS cominam, inequivocamente, uma espécie de *obrigação de resultado*: “Where a Member does not make available (...) *that Member shall*: (...)” — o itálico é nosso. E o Brasil não cumpriu esta obrigação, instituindo um regime jurídico diferente, que permite o depósito de pedidos de patentes de invenções que não eram cognoscitiva ou tecnicamente novas “as of the date of application of this Agreement” (alínea *b*) do n.º 8 do citado artigo 70.º do TRIPS).

²⁹ Obviamente que tais comportamentos podiam ser proibidos em todos os países onde o titular de uma patente (protegida, posteriormente, no Brasil como patente “pipeline”) tivesse em momento anterior obtido protecção provisória ou definitiva, mais de um ano antes da entrada em vigor do TRIPS no Brasil.

³⁰ Ou em 2016, para os *países menos desenvolvidos*.

Ademais, o TRIPS determina que, quando esse exame for efectuado,³¹ a *sindicação da novidade* e da *actividade inventiva* devem ser feitas à luz do estado (mundial) da técnica preexistente na data do depósito *mail-box*, independentemente do lapso temporal que medeia entre o momento do depósito do pedido e a data do exame.

6.2. O regime de transição previsto no TRIPS (cont.); os direitos exclusivos de comercialização.

Em rigor, o regime adoptado pelo TRIPS — quanto a este período de transição destinado a permitir a protecção das invenções de novos produtos químicos e farmacêuticos — incluiu ainda a obrigação de os Estados contratantes concederem *direitos exclusivos de comercialização* a tais produtos objecto de depósito através do sistema *mail-box*.

Na verdade, estes Estados contratantes, a mais da criação deste mecanismo *mail-box*, ficaram obrigados a conceder *direitos exclusivos de comercialização* (*exclusive marketing rights*), isto é, a faculdade jurídica (provisória) de o requerente da protecção, que tenha depositado o pedido de protecção respeitantes a *inventos novos* (*novidade absoluta*), poder impedir a *comercialização* do objecto do invento para que pedira protecção — que não o *ius prohibendi* respeitante à importação, ao fabrico, ao depósito, ao transporte ou à detenção do objecto do invento (ou dispositivos tecnicamente equivalentes) para qualquer daqueles fins³², as quais são faculdades jurídicas típicas do titular de uma patente.

Estes exclusivos conferem, como se constata, menos poderes jurídicos do que os que são concedidos por um direito de patente, *et, pour cause*, por uma patente “pipeline” brasileira

³¹ Tem-no sido, por exemplo, na União Indiana (onde já expirou, em 2005, o período de transição). Este país foi condenado, em 1999, por um Painel da OMC, a organizar um mecanismo de depósito menos lacunoso e indeterminado. Isto apesar da recusa, pelas autoridades administrativas indianas competentes, de alguns daqueles pedidos ou à invalidação judicial de patentes no entretanto concedidas nesse país, efectuadas sob o regime *mail box*.

³² Sobre o regime *mail-box* e os *direitos exclusivos de comercialização*, cfr. PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.^a edição, 2005, cit., pp. 445-446, pp. 449-450; CARLOS CORREA, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries*, London, New York, Zed Books, 2000, pp. 248-249; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, 3.^a edição, London, Sweet & Maxwell, 2008, pp. 545-546; KUMAR, M., in *Resource Book on Trips and Development*, Cambridge University Press, 2005, pp. 767-772; REMÉDIO MARQUES, J. P., *Medicamentos versus Patentes*, 2008, cit., pp. 52-54, nota 53, pp. 362-363; REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. II, *Obtenções Vegetais, Conhecimentos Tradicionais, Sinais Distintivos, Bioinformática e Bases de Dados, Direito da Concorrência*, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 55-556, nota 1376; no Brasil, DENIS BARBOSA, “Direito Exclusivos de Comercialização: Um Instituto Inexistente no Direito Brasileiro - I”, in *Revista da ABPI*, n.º 94 (Maio/Junho 2008), p. 49 ss., *idem*, Parte II, *ivi*, n.º 95 (Julho / Agosto) 2008.

concedida ao abrigo dos citados artigos 230.º e 231.º da actual Lei da Propriedade Industrial. Discute-se, inclusivamente, se a violação destes *direitos exclusivos de comercialização* pode implicar apenas o direito de auferir uma *compensação* a cargo de todos aqueles que comercializem o produto químico ou farmacêutico sem autorização do depositante de um pedido *mail-box*. Se a resposta for afirmativa³³, a violação destes direitos de comercialização não impede que terceiros comercializem os produtos em causa.

Note-se, porém, que a outorga destes *direitos exclusivos de comercialização* concedidos pelos Estados contratantes do TRIPS no período de transição está dependente da verificação dos seguintes requisitos:³⁴

- a) O depósito de um pedido de patente (de produto químico ou farmacêutico) num Estado contratante da O.M.C. após o início de vigência do TRIPS (1 de Janeiro de 1995), através deste mecanismo *mail-box*;
- b) O depósito de um pedido de patente para o mesmo produto em outro Estado contratante após o início de vigência do TRIPS;
- c) A concessão da patente nesse outro país;
- d) A aprovação do medicamento (ou produto agro-químico) pelas autoridades sanitárias deste último país;
- e) A aprovação do medicamento (ou produto agro-químico) pelas autoridades sanitárias do país que aceitou o depósito através do mecanismo *mail-box*, excepto se este outro país não dispuser ou não previr procedimentos administrativos destinados a avaliar a segurança e a eficácia destes produtos.

Seja como for, diferentemente do que aconteceu no Brasil, este sistema do “pipeline suíço” — que também pôde ser usado no Brasil, a partir de 1/01/1995³⁵ — só se aplicou aos

³³ Neste sentido, p. ex., CARLOS CORREA, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries*, 2000, cit., p. 249.

³⁴ PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.ª edição, 2005, cit., p. 447; CARLOS CORREA, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries*, 2000, cit., pp. 248-249.

³⁵ Embora pudessem ter beneficiado do regime “pipeline” da Lei n.º 9.279/96, os requerentes destes pedidos de protecção não o aproveitaram. Somente a partir de 2001 foi instituído, à luz da nova redacção do artigo 229.º, § 1, um regime desta natureza, que beneficiou os pedidos de patentes relativos a produtos farmacêuticos ou agro-químicos depositados, no INPI, entre 1 de Janeiro de 1995 e 14 de Maio de 1997, contanto que fossem dotados de novidade *cognoscitiva*, *intelectiva* ou *técnica* ou que pudessem beneficiar do *direito de prioridade unionista*, (isto é: que a *data da prioridade* unionista referente ao mesmo pedido apresentado no estrangeiro não fosse anterior a 1.º de Janeiro de 1994).

pedidos respeitantes a *inventos não compreendidos no estado da técnica* (requerendo a novidade cognoscitiva ou técnica absoluta: cfr. *infra*), eventualmente baseados em pedidos de patente depositados no estrangeiro a partir de 1/01/1994, ao abrigo do *direito de prioridade unionista* (12 meses).

Ora, nem o Brasil adoptou este mecanismo jurídico de transição, nem, tão pouco, este regime permite o depósito de pedidos de patente respeitantes a *invenções já anteriormente divulgadas no estrangeiro* — excepto, obviamente, se a divulgação tiver sido efectuada *há menos* de um ano, pelo requerente da protecção (prioridade unionista: artigo 4.º da Convenção da União de Paris), se tiver sido exposta numa feira internacional *menos de um ano antes de ser depositada* num Estado contratante do TRIPS ou da União de Paris: artigo 11.º da referida Convenção; ou se tiver sido divulgada pelo titular ou por outrem sem autorização do titular durante o período de *um ano* que antecede o depósito no Brasil ou da prioridade: artigo 12.º da Lei n.º 9.279/96. E é estranhíssimo que o não tenha feito, apesar de a parte final do proémio do n.º 8 do artigo 70.º do Acordo TRIPS determinar “that Member shall”.

7. Os limites da *discricionariade legislativa* quanto à implementação das disposições do TRIPS. A novidade enquanto requisito de concessão de uma patente e as patentes “pipeline” brasileiras: solução excessiva, desnecessária e desproporcionada.

O artigo 1.º/1 do TRIPS determina que:

“Os Membros implementarão as disposições do presente Acordo. Os Membros podem, embora a tal não sejam obrigados, prever na sua legislação uma protecção mais vasta do que a prescrita no presente Acordo, desde que essa protecção não seja contrária às disposições do presente Acordo. Os Membros determinarão livremente o método adequado para a execução das disposições do presente Acordo, *no quadro dos respectivos sistemas e práticas jurídicas*”. (o itálico é nosso)

O artigo 5.º, XXIX, da Constituição Federal determina que: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do País (...).

À primeira vista, poderá alguém considerar defensável a tese de que a Constituição Federal não densificou *o conceito de novidade* dos inventos, ou a tese de que nem sequer se terá referido ao requisito da *novidade*. Quem olhar, porém, com olhos de ver, logo se dá conta de que a própria noção de *invenção* (ou de “**descoberta**”, tal como surge no artigo 1233.º do novo Código Civil brasileiro), enquanto solução técnica subjacente à manipulação das forças da Natureza, implica algo de **nov**, *que ainda não integra o estado da técnica no momento em que é requerida a protecção*. Sejamos claros: **patente é exclusividade sobre algo novo, algo que não existia antes. O exclusivo sobre o que não é novo não pode considerar-se patente.**

Podem admitir-se desvios a esta regra da *novidade* (cognoscitiva ou intelectual) *absoluta*. Mas tais desvios assentam, seguramente, *em práticas bem sedimentadas no tempo e comumente acolhidas nos meios especializados e aceites há muito nas Convenções internacionais*. Por isso mesmo que respondem a *necessidades justas* e a soluções equilibradas que as satisfazem, à luz de critérios de *adequação* e de *proporcionalidade*. É o caso, há pouco referido, dos artigos 4.º e 11.º da Convenção da União de Paris e do artigo 12.º da Lei n.º 9.279/96.

Com efeito, ao abrigo da parte final do citado artigo 1.º/1 do TRIPS, os Estados contratantes são livres de conformar, a seu bel talante, os requisitos substantivos de patenteabilidade, à luz do respectivo “*sistema jurídico e práticas jurídicas*”. Como se vê, o *exercício dessa liberdade de conformação legiferante* na implementação das disposições do TRIPS está circunscrito ou limitado ao sistema jurídico e às práticas jurídicas de cada Estado contratante (v.g., tradições legislativas, tanto da *common law* quanto dos países da *civil law*, de tradição romano-germânica; orientações jurisprudenciais e doutrinárias; princípios comuns por todos aceites, etc.).

É verdade que a maioria dos Estados contratantes do TRIPS aceitaram e consagraram nos seus ordenamentos internos um conceito de *novidade absoluta*, quer no plano territorial, quer no plano temporal (exceptuado o *período de graça*, o *direito de prioridade unionista* e a existência de divulgação efectuada no quadro de um *abuso evidente*). Todavia, o parâmetro decisório de transposição legiferante em matéria de disposições transitórias é o seguinte: “... Os Membros determinarão livremente o método adequado para a execução das disposições no presente Acordo, *no quadro dos respectivos sistemas e práticas jurídicas*” — o itálico é nosso.

Isto significa que os Estados contratantes não estão apenas impedidos de mobilizar outros *requisitos substantivos de patenteabilidade*, cuja *inobservância possa importar a nulidade do direito de patente* (para além dos indicados no artigo 27.º/1: p. ex., a prestação de consentimento informado das populações respeitantes à recolha de materiais biológicos; a falta

de unidade da invenção). Devem também efectuar essa transposição *em obediência às suas práticas e tradições jurídicas e principiais* (jurisprudenciais, doutrinárias, etc.). Ora, o mecanismo “pipeline” inscrito no artigo 230.º do Código de 1996 *não existia anteriormente no ordenamento brasileiro*: à excepção do Alvará de D. João VI, de 28 de Abril de 1809, *neste ordenamento nunca existiu qualquer prática susceptível de tornar patenteável invenções que já estavam no domínio público*, que já poderiam ser livremente utilizáveis sem dependência de consentimento de qualquer titular, embora ainda nunca tivessem sido objecto de comercialização na data do pedido de protecção. As medidas nacionais de adequação das disposições do TRIPS, que exigem a protecção das invenções de produtos químicos e farmacêuticos, nunca contemplaram semelhante configuração do requisito da novidade dos inventos.

Mais: a solução *mail-box* prevista no artigo 70.º/8 do TRIPS é a de que a entidade administrativa competente irá, findo o prazo de transição destinado a proteger as patentes de produtos químicos e farmacêuticos, efectuar o exame dos pedidos de protecção respeitantes a inventos absolutamente novos. E deste preceito decorre que os critérios de patenteabilidade por cujo respeito esse exame será efectuado não poderão ir mais além dos que foram acolhidos e previstos no Acordo TRIPS: os pedidos depositados na “caixa do correio” (*mail-box*) não poderão ser examinados à luz de critérios diferentes.³⁶

Em conclusão: estes compromissos internacionais da República Federativa do Brasil impõem, por maioria de razão, que o regime do “pipeline” brasileiro seja expurgado, visto que o exame da novidade *não obedece às práticas comumente seguidas no Brasil na data do início de vigência do TRIPS neste país*.

O conceito constitucionalmente adequado de **novidade**, para efeito de concessão (ou de invalidação) do direito de patente, só pode ser, por conseguinte, um conceito de **novidade cognoscitiva, novidade técnica ou novidade intelectual**, e não um conceito de **novidade merceológica** ou **novidade económica** (*id est*, um conceito apenas dependente de o *objecto da protecção* não ter sido comercializado no Estado da protecção e/ou em outros Estados estrangeiros). Isto porque as *invenções patenteáveis* são *soluções técnicas para problemas técnicos*, que utilizam meios técnicos e produzem tecnologia industrialmente aplicável.

Diferentemente do regime jurídico dos *cultivares*, segundo o qual a protecção é concedida independentemente de a planta ou de parte da planta (constituintes vegetais: raízes,

³⁶ PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.ª edição, 2005, cit., pp. 193-194.

caule, folhas, células, etc.) constituir uma solução técnica assente num esforço mental criativo,³⁷ não é possível admitir que a formação de um direito de exclusivo sobre as criações do espírito humano, susceptíveis de patenteação, possa ficar dependente da mera presença de uma simples *novidade merceológica* ou *novidade económica*.

Isso equivaleria a retirar do *mundo das utilizações livres* certos *objectos* (produtos, processos ou utilizações), que, pese embora já tivessem sido fruto da mente humana inventiva e já tivessem sido gerados e divulgados ao público por qualquer meio (escrito, oral, etc.) antes da concessão do exclusivo no Brasil, passariam assim a ser insusceptíveis de livre utilização por todos, no território brasileiro.

Isto equivaleria a admitir a hipótese absurda de que o legislador, abusando da sua co-natural *discricionariade legislativa*, teria ‘**privatizado**’ uma *informação tecnológica* até aí **susceptível de livre utilização e fruição** no Brasil, por parte de nacionais e estrangeiros.

Isto equivaleria a aceitar que o legislador brasileiro teria querido dotar o titular do novo exclusivo de um *ius prohibendi* relativamente a um *objecto informacional tecnológico*, que, no momento da constituição desse exclusivo no Brasil, já não poderia ser protegido,³⁸ ou a um *objecto informacional tecnológico* que já não poderia aproveitar, sequer, do regime das divulgações que não destroem a novidade (artigo 11.º da mesma Convenção).³⁹

Poderá dizer-se que estes dois últimos regimes evidenciam a consagração, no subsistema do direito de patente, de uma *novidade cognoscitiva relativa* ou uma *novidade*

³⁷ Isto porque, para este outro subsistema da propriedade industrial, o que releva é antes o acesso material aos exemplares corpóreos da planta ou dos seus constituintes vegetais e a sua disponibilidade ou acessibilidade ao público. É o depósito dos espécimes da planta que a torna acessível ao público. A novidade, em sede do *regime jurídico dos cultivares*, é uma novidade que — independentemente de a variedade vegetal se ter tornado notória, mesmo quando não tenha sido comercializada — é apreciada em função do lapso de tempo que tenha decorrido entre o momento em que ela seja colocada à venda ou seja efectivamente comercializada e o momento em que o pedido de protecção seja recebido pela Administração competente do Estado-Membro da *Union pour la Protection des Obtentions Végétales* (UPOV). Cfr. WÜRTEMBERGER, Gert/VAN DER KOOLJ, Paul/KIEWIET, Bart/EKWAD, Martin, *European Community Plant Variety Protection*, Oxford, New York, etc., Oxford University Press, 2006, pp. 42-46; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, *Sortenschutzgesetz*, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 2001, § 6, anotação à margem n. 3, pp. 70-71; REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. II, *Obtenções Vegetais, Conhecimentos Tradicionais, Sinais Distintivos, Bioinformática e Bases de Dados, Direito da Concorrência*, 2007, cit., pp. 68-72;

³⁸ Nem sequer pelo prazo correspondente ao direito de prioridade unionista previsto no artigo 4.º da *Convenção da União de Paris* (12 meses a contar do primeiro pedido de patente apresentado num Estado contratante desta *Convenção da União de Paris* ou da *Convenção Que Cria a Organização Mundial do Comércio*).

³⁹ Como se sabe, o prazo destas divulgações relativamente ao pedido de protecção varia, nas legislações dos Estados contratantes da OMC, entre seis meses e doze meses, a contar de divulgações perante sociedades científicas (ou outras, como acontece nos EUA), e certas exposições e feiras internacionais.

técnica relativa — mais precisamente, de uma novidade cognoscitiva relativa quanto ao tempo⁴⁰ —, constituindo, por conseguinte, excepções à regra da *novidade cognoscitiva absoluta* (que não admite qualquer espécie de divulgação pública capaz de permitir que os peritos na especialidade fiquem em condições de reproduzir a invenção antes do depósito do pedido de patente). Mas isso não pode afastar a ideia de que a consagração de um regime de *novidade cognoscitiva* (novidade técnica) *relativa* e de mera *novidade comercial* traduziria uma solução legiferante *desproporcionada e manifestamente excessiva* face aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Com efeito, os vários números do artigo 70.º do Acordo TRIPS estabelecem uma solução diferente (e equilibrada), no que tange à transição dos regimes jurídicos relativamente aos Estados contratantes da OMC (Portugal, Espanha e outros), que, tal como o Brasil, não consagravam a protecção por direito de patente das invenções de produtos químicos e farmacêuticos, mas apenas a tutela das invenções de processos deste jaez.

Vejamos.

O regime do artigo 70.º/2 e 3 do Acordo TRIPS dispõe que os *pedidos pendentes* e as *patentes em vigor* nos Estados contratantes devem submeter-se ao novo regime, o qual alargou, como se vê, as realidades patenteáveis. As invenções ou outras realidades susceptíveis de protecção por direitos de propriedade intelectual, que já tiverem sido divulgadas em qualquer parte do planeta, não podem ser protegidas: ***o que tiver caído no domínio público e for sujeito a***

⁴⁰ Isto acontece:

(1) Quando o invento é divulgado entre a data do primeiro depósito num Estado Contratante da convenção da União de Paris ou da OMC e se o depósito no Brasil foi efectuado dentro de um ano a partir desse depósito, o que traduz o consabido direito de prioridade unionista, previsto no artigo 4.º da Convenção de Paris.

(2) Quando o invento foi exposto numa feira internacional numa data que não seja anterior a um ano antes de ser depositada num país da União de Paris ou membro da OMC, nos termos do artigo 11.º da Convenção de Paris.

(3) Quando o invento foi divulgado pelo titular ou por outrem sem autorização do titular durante o período de um ano antes do depósito no Brasil ou da prioridade (período de graça), nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 9.279/96, o qual pode abraçar uma divulgação realizada até dois anos antes da data do depósito.

Há ainda uma outra modalidade de *novidade técnica*: a que se refere aos meios (de prova) através dos quais é feita a divulgação. Na verdade, nos EUA, a novidade de um invento não é destruída se a divulgação for efectuada fora deste país por qualquer meio que não seja susceptível de comprovação escrita. A *divulgação oral* (v.g., conhecimento tradicional que, sendo veiculado oralmente pelas populações, incorpora uma solução técnica) no exterior do território dos EUA permite, não obstante, a protecção do invento neste país se e quando os demais requisitos de protecção estiverem verificados: *non obviousness, enabling disclosure* (o que implica o *best mode*) e a *utility*.

um regime de livre utilização incondicionada não pode voltar a ser individualmente apropriado em termos de direito de exclusivo intelectual ou industrial.

Isto significa, inequivocamente, que ***o Acordo TRIPS não protege retroactivamente realidades que poderiam ter sido anteriormente protegidas por patente, mas que deixaram de o ser em virtude de falta de novidade no momento em que o TRIPS entrou em vigor no Estado contratante onde o problema seja colocado.***

Por outras palavras: *quando um pedido de patente de produto químico ou de composição farmacêutica tenha sido apresentado e publicado num país diferente do Brasil (antes do início de vigência do TRIPS) ou junto de institutos de patentes regionais ou da Administração do PCT, o objecto de protecção cai imediatamente no domínio público em todos os países em cujas administrações não foi apresentado um idêntico pedido de protecção no prazo máximo de doze meses.*

Nos territórios onde exercem a sua soberania, os Estados contratantes não devem “ressuscitar” ou “restabelecer” a protecção de invenções de produtos químicos ou farmacêuticos que tenham sido (ou ainda sejam) objecto de protecção em outros Estados⁴¹; se o fizerem, ficam “por sua conta”, uma vez que os direitos de patente que assim concedam *retroactivamente* são *espacialmente autolimitados* ao território desse Estado. O que equivale a dizer que, *à luz do direito internacional*, a que a República Federativa do Brasil se encontra vinculada, a solução transitória consagrada em 1996 na legislação brasileira através do regime das patentes “pipeline” é manifestamente *excessiva, desnecessária* e, portanto, *desproporcionada*, face aos objectivos visados, em particular a extensão das realidades patenteáveis (produtos, processos ou usos) a todos os domínios da tecnologia.

O n.º 3 do artigo 70.º do Acordo TRIPS já seria, naturalmente, aplicável àquelas invenções de produtos químicos e farmacêuticos insusceptíveis de protecção na data da sua aplicação efectiva, desde que ainda satisfizessem os requisitos de protecção nessa data no Estado contratante em questão, *maxime*, contanto que ainda não tivessem perdido a ***novidade*** (*cognoscitiva* ou *técnica*) e o ***nível inventivo***.

Este desiderato é logrado através da consagração nos ordenamentos internos dos Estados contratantes do já descrito sistema de *mail box* (ou “pipeline suíço”), previsto no citado n.º 8 do artigo 70.º do TRIPS, sistema que não afronta o ***direito-liberdade de livre utilização das invenções já divulgadas em qualquer parte do planeta***. Isto porque este sistema de *caixa de*

⁴¹ Neste sentido, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Patentes versus Medicamentos – Estudos de Propriedade Industrial*, 2008, cit., p. 361-262; PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.ª edição, 2005, cit., p. 441; KUMAR, M., in *Ressource Book on TRIPS and Development*, 2005, cit., p. 759.

correio não visa (ou não visava), como vimos, colocar “arame farpado” ou “cercas” ao derredor de realidades que já não eram patenteáveis, por divulgações destrutivas da novidade, na data da aplicação efectiva do TRIPS no Estado contratante que não protegesse, nessa data, as invenções de produtos químicos e farmacêuticos.

O mecanismo *mail-box* exige que as invenções depositadas, cujo exame foi protraído no tempo, sejam *novas* (no sentido de *ainda não terem sido divulgadas e tornadas acessíveis ao público*: novidade cognoscitiva, intelectual ou técnica), susceptíveis de *aplicação industrial* e providas de *actividade inventiva* em 1 de Janeiro de 1995.

8. O problema da retroactividade forte do regime das patentes “pipeline” brasileiras e a proibição da violação de direitos adquiridos.

8.1. O reconhecimento no Brasil de situações jurídicas de direito de patente constituídas no estrangeiro e a ordem pública internacional da República Federativa do Brasil; a preterição do devido processo legal.

A solução “pipeline” brasileira, enquanto mecanismo de transição no sentido da tutela das invenções de produtos químicos e farmacêuticos é, por outro lado, uma solução legislativa que viola grosseiramente o *princípio da protecção da confiança*. É o que tentaremos mostrar nas páginas seguintes.

I. É verdade que, de acordo com os artigos 230.º e 231.º da Lei da Propriedade Industrial brasileira, ocorre o reconhecimento no Brasil de situações jurídicas *provisórias* (com o pedido de patente a ser depositado no exterior) ou *definitivas* (com a concessão dessa patente no exterior, através de um *acto administrativo*) *criadas no estrangeiro em conformidade com as normas do ordenamento estadual de que aquelas dependem (id est, as normas do país da data do primeiro depósito)*, de harmonia com os preceitos de uma legislação que a si própria se considera competente e que tira a sua competência de *princípios universalmente válidos e legítimos* (o que normalmente sucede, pois que a lei aplicável é, nestas eventualidades, a lei do Estado cuja Administração competente aceita o *pedido de patente* e concede o *direito de patente*).

E é também verdade que, em regra, deverão *reconhecer-se as situações jurídicas multinacionais criadas ao abrigo de leis estrangeiras*, mesmo que eventualmente tais leis não

sejam aplicáveis à luz dos critérios normais de atribuição de competência consagrados no direito de conflitos do Estado do foro⁴². O artigo 17.º da Lei de Introdução ao Código Civil prevê o reconhecimento de actos jurídicos praticados no estrangeiro, ao dispor que “[a]s leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”.

Mas é igualmente verdade que deve negar-se tal reconhecimento — conquanto ele apareça sob a forma de lei do Congresso ou de qualquer Parlamento — *se e quando o resultado a que levaria esse reconhecimento de determinada factualidade concreta apareça gravemente lesivo de valores jurídicos fundamentais do ordenamento do Estado do foro, in casu*, do ordenamento brasileiro.

É certo que cada Estado tem os seus valores jurídicos fundamentais e interesses que reputa essenciais e que, em qualquer situação, lhe cabe tutelar valores e interesses de que não quer abdicar. Mas é certo também que a preservação de tais valores e interesses exige que os actos (judiciais ou legislativos, no Estado do destino) de atribuição de competência a um ordenamento jurídico estrangeiro não podem ser aplicados, reconhecidos ou executados, ainda que por força de uma norma do Estado do foro (*in casu*, a norma do artigo 230.º), se dessa aplicação puder resultar a lesão intolerável a princípio ou valor básico do ordenamento nacional, tido por inderrogável, à luz das *concepções ético-jurídicas* reinantes na colectividade ou lesivas de interesses fundamentais do Estado. Isto é uma questão não apenas técnica de soberania nacional. Esta atitude normativa tem *raízes culturais*, porque o direito é um *fenómeno cultural* e as soluções que ele dá são próprias da realidade de cada grupo social ou nação, que o direito visa conformar.⁴³

Os artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial brasileiro aceitam a *constituição*, no território brasileiro, de uma situação jurídica de direito de patente fundada num pedido de patente ou numa patente já concedida no estrangeiro à luz da lei (estrangeira) materialmente competente. Pergunta-se: será o disposto nestes artigos compatível com as *concepções ético-jurídicas fundamentais do ordenamento brasileiro* em matéria de liberdade de iniciativa económica, de *protecção da saúde pública*, de *acesso aos medicamentos*, e de protecção dos inventos e de remuneração e estímulo da criatividade práctico-industrial por via da outorga de direitos de patente, direitos estes providos de um amplo *ius excludendi* (v.g., não

⁴² REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde – Uma perspectiva europeia e luso-brasileira”, in *O Direito*, ano 141.º (2009), I, p. 163 ss. (p. 167, nota 2).

⁴³ Poderíamos dar vários exemplos para ilustrar a razão do que se diz no texto. Dois exemplos apenas: o casamento de uma mulher brasileira celebrado na Tunísia, com um homem árabe, já casado, nunca poderia ser reconhecido no Brasil; o contrato de transmissão de direitos de autor, incluindo a sua vertente *não patrimonial*, celebrado no Reino Unido, não pode ser reconhecido, *qua tale*, no Brasil, etc.

importar, não fabricar no país, não transportar, não armazenar, não promover, não comercializar, etc., o objecto da patente sem o consentimento do seu titular)?

Não se trata aqui de ajuizar da ‘justiça’ da lei estrangeira, ao abrigo da qual tenha sido possível depositar um pedido de patente “pipeline”, ou seja, não se trata de ajuizar da sua conformidade com a *justiça* do ordenamento jurídico brasileiro. O que está em causa é a compatibilidade dos citados artigos 230.º e 231.º com as *concepções ético-jurídicas fundamentais da colectividade brasileira*, ao reconhecerem a possibilidade de “revalidação”, *qual tale*, de uma situação jurídica de direito de patente *iniciada* ou já *criada* no estrangeiro, antes de 1995, ainda que as *inovações tecnológicas* em questão, para que se pedira protecção no Brasil, já tivessem sido *divulgadas* e fossem normalmente *acessíveis ao público* no momento em que essa “revalidação” ocorreu, isto é, no momento em que fora depositado o pedido de patente “pipeline” brasileira (ao qual fora também associada a clássica *protecção provisória do pedido de patente* até à concessão do *direito de patente*).

II. Poderá haver quem entenda que o requisito da *novidade* dos inventos deva ser entendido em termos flexíveis. Por nossa parte, entendemos que, em última instância, é à luz dos princípios constitucionais da *protecção da confiança*, da *proporcionalidade lato sensu* e dos *princípios de direito internacional* - reconhecidos, sobre esta problemática, desde finais do século XIX - que tem de sindicar-se até que ponto as soluções consagradas pelo legislador brasileiro são, ou não, *excessivas, inadequadas* ou *desnecessárias* relativamente aos fins que se pretendiam prosseguir, por ocasião da adesão do Brasil à OMC, e à defesa dos demais *valores e interesses fundamentais da colectividade brasileira* e dos brasileiros. Eventuais *compromissos e interesses de política externa* do governo brasileiro nunca poderão constituir um elemento de ponderação nesta matéria.

Ademais, a protecção da *saúde individual e pública*, a promoção do *desenvolvimento tecnológico, económico e social* do país (artigo 5.º, parágrafo XXIX da Constituição de 1988⁴⁴) também jogam um papel decisivo como elementos de ponderação atendíveis naqueles *juízos de proporcionalidade, necessidade e adequação*.

⁴⁴ Pode invocar-se também o *direito ao desenvolvimento nacional*, previsto no artigo 3.º, III, da Constituição, norma vinculante para todos os poderes da União (incluindo o Judiciário), que impõe acções e medidas legislativas, administrativas e jurisprudenciais que permitam cumprir esse objectivo fundamental.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

É certo que o regime do “pipeline” brasileiro salvaguardou, em termos de *cláusula de imunidade* (ou de *inoponibilidade*), os interesses de todos aqueles (nacionais ou estrangeiros) que já usavam no Brasil o objecto da invenção assim protegida, ou que faziam preparativos sérios para aí a usar (*cláusula do uso prévio anterior*). E também, ao que julgamos, nada impede que a patente “pipeline” brasileira, ainda quando tenha sido concedida no estrangeiro sem a realização de um exame substancial ou com um exame deficiente, seja objecto de eventual *acção de nulidade* junto dos tribunais brasileiros competentes.⁴⁵

Além de que são também conhecidos os regimes que vigoraram no passado respeitantes a *patentes de importação* de invenções já anteriormente *divulgadas e exploradas* em países estrangeiros.⁴⁶

⁴⁵ Isto porque o reconhecimento desta situação jurídica constituída (ou em vias de constituição) no estrangeiro não afasta a aplicação dos princípios da *territorialidade* e da *independência* do direito de patente: as patentes “pipeline” concedidas no Brasil são *patentes brasileiras* cuja protecção está *espacialmente auto-limitada* ao território da União. O seu *licere* não depende daquele *licere* que seja reconhecido à patente estrangeira à luz do ordenamento jurídico do Estado estrangeiro. É também a esta luz que sustentamos que as patentes “pipeline” brasileiras não podem beneficiar da prorrogação temporal resultante da emissão de *certificado complementar de protecção* (na União Europeia) ou de *títulos jurídicos análogos* (autónomos e diferentes do direito de patente, posto que providos de um *licere* diferente e, normalmente menos intenso) concedidos (nos EUA, no Japão, etc.) para as patentes estrangeiras, logo que caducar, nesses ordenamentos, a patente de cuja existência derivou a constituição da patente “pipeline” no Brasil.

⁴⁶ Este fenómeno ocorreu, por ocasião da expansão da Revolução Industrial inglesa, em muitos países (em Portugal; na Espanha, no *Estatuto de la Propiedad Industrial*, de 1929; na Bélgica, na lei de patentes de 1854; na Argentina, no *Código de la Propiedad Industrial* de 1864; no Brasil: o alvará de 28/01/1809) — REMÉDIO MARQUES, J. P., “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde ...”, 2009, cit., p. 168, nota 2. Poderíamos também indicar aqui a legislação brasileira que, desde o Alvará de 28 de Abril de 1809, até ao último quartel do século XIX, admitiu as patentes de importação. Remetemos para PIRES DE CARVALHO, Nuno, “As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes – O Alvará de 28 de Abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes – I”, in *Revista da ABPI*, n.º 91 (Novembro/Dezembro de 2007), p. 3 ss., p. 12 ss.; PIRES DE CARVALHO, Nuno, “As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes – O Alvará de 28 de Abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes – II”, in *Revista da ABPI*, n.º 92 (Janeiro/Fevereiro de 2008), p. 3 ss.

Vale a pena recordar, no entanto, que, a partir da Lei n.º 3.129, de 14 de Outubro de 1882, passou a ser exigida a *novidade cognoscitiva* ou *intelectiva* dos inventos, de jaez mundial, a qual apenas era excepcionada pelo então novel regime direito de prioridade (sete meses a contar da data em que o requerente tivesse feito idêntico pedido em nação estrangeira: § 1 do artigo 2.º) — o texto desta Lei pode ver-se in: http://www.6.inpi.gov.br/legislacao/leis/lei_3129_1882.htm?tr1 (acesso em 30/10/2009). Sobre a história da propriedade industrial no Brasil, cfr. GAMA CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2.ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982, Vol. I, pp. 1-48. O artigo 1.º, *in fine*, desta Lei dispunha: “Entendem-se por novos os produtos, meios, aplicações ou melhoramentos industriais que até ao pedido de patente não tiverem sido, dentro ou fora do Império, empregados ou usados, nem se acharem descritos ou publicados de modo que possam ser empregados ou usados”. Embora, no proémio do artigo 2.º desta Lei, se previsse que os inventores titulares de patentes no estrangeiro podiam obter “a confirmação dos seus direitos no Império”, o certo é que esse reconhecimento estava dependente do preenchimento das condições de protecção previstas nesta Lei do Imperador D. Pedro II, aqui onde se incluía, obviamente, o requisito da *novidade cognoscitiva* ou *intelectiva* dos inventos protegidos no estrangeiro.

Salientamos, porém, que estas patentes em nada contribuíram (ou contribuem) para o desenvolvimento económico, tecnológico e social do País, já que se destinaram a assegurar o monopólio da exploração comercial de produtos e processos há muito divulgados no estrangeiro — pelo menos, divulgados antes de 1 de Janeiro de 1994 —, *enclausurando* conhecimentos e tecnologias que já estavam ao livre dispor dos círculos interessados no Brasil e para cujo registo sanitário junto da ANVISA se poderiam candidatar todas as empresas especializadas (nacionais e estrangeiras) sedeadas no País.

Nalguns casos, os *prazos de protecção dos dados farmacológicos, pré-clínicos e clínicos* fornecidos pelas empresas farmacêuticas de *medicamentos de referência* às entidades sanitárias estrangeiras competentes já haviam decorrido ou decorreram no dealbar dos primeiros anos do novo milénio. Pelo que as empresas estabelecidas no Brasil ou a própria ANVISA poderiam aceder *licitamente* a tais informações junto daquelas entidades, nos termos do artigo 39.º/3 do Acordo TRIPS,⁴⁷ ficando dispensadas da realização desses estudos e ensaios, para efeitos da aprovação dos medicamentos.

Dito isto, o que importa sublinhar é que os trabalhos preparatórios do artigo 70.º deste Acordo mostram à evidência que a solução do “pipeline”, tal como foi consagrado no Código da Propriedade Industrial brasileiro, foi expressamente afastada do Tratado que conduziu à criação da OMC e ao seu Anexo IV (Acordo TRIPS). O legislador brasileiro foi muito além do que lhe era exigido pelos compromissos internacionais assumidos e muito além do consagrado nas práticas nacionais e internacionais.

III. Por outro lado, as patentes “pipeline” suprimiram o *exame substantivo de patenteabilidade* dos inventos a que respeitam, cuja competência caberia ao INPI, o que pode implicar, por um outro motivo, a inconstitucionalidade do seu *reconhecimento automático*, uma vez verificados os pressupostos dos artigos 230.º e 231.º.

⁴⁷ Sobre este regime jurídicos da protecção dos *dados farmacológicos, pré-clínicos e clínicos*, na União Europeia e nos EUA, cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., *Medicamentos versus Patentes*, 2008, cit., pp. 30-56; REMÉDIO MARQUES, J. P., “O direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação e o acesso aos medicamentos genéricos”, in *Actas de Derecho Industrial*, Vol. 29 (2009-2010), §§ 6.2. e 6.3.; no quadro do Acordo TRIPS e do seu artigo 39.º/3, cfr. PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, The Hague, Wolters, Kluwer Law International, 2008, pp. 241 ss., p. 263 ss. Na União Europeia, este prazo é, a partir de 2005, em regra, de 8 anos, a contar da aprovação do medicamento de referência junto das autoridades nacionais dos Estados-membros ou junto da *Agência Europeia do Medicamento* (para os medicamentos de biotecnologia e outros tecnologicamente mais avançados). Nos EUA este prazo é, em regra, de cinco anos.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

Não pode afastar-se, *sic et simpliciter*, a tese de acordo com a qual sobre as competentes autoridades administrativas de propriedade industrial (INPI) e sanitárias (ANVISA, desde 2001) incide o *dever jurídico de investigar os factos subjacentes à decisão administrativa* de reconhecimento, no Brasil, destes actos administrativos praticados e emitidos no estrangeiro. Por um motivo principal: é que os concorrentes dos titulares destas patentes, os consumidores e o público em geral são terceiros interessados nesses procedimentos, exactamente porque são titulares de posições jurídicas privadas, colectivas e/ou difusas subjacentes à situação jurídica de direito público plasmada no reconhecimento destes direitos exclusivos no Brasil. Isto atentos os interesses em confronto e as relações poligonais ou multilaterais que, actualmente, se estabelecem entre a Administração Pública e os cidadãos e o direito de propriedade privada enquanto direito fundamental de natureza análoga. O reconhecimento automático destas situações jurídicas praticadas no estrangeiro impede que, no Brasil, todas estas pessoas e entidades possam participar nos procedimentos administrativos destinados à realização de exames substantivos de patenteabilidade.

Nesta ordem de ideias, a emissão, pelo INPI, do acto de concessão da patente “pipeline” no Brasil ofende as situações jurídicas (individuais, colectivas ou difusas) subjacentes de direito privado tituladas pelas empresas farmacêuticas concorrentes e por todos os cidadãos e associações de defesa dos consumidores.⁴⁸ As pessoas (humanas e jurídicas) viram-se assim privadas da intervenção em tais procedimentos administrativos, a fim de se oporem à concessão destes exclusivos com base na falta dos requisitos de patenteabilidade (incluindo a suficiência descritiva). A concessão das patentes “pipeline” brasileiras fundadas em patentes concedidas no estrangeiro representa, por isso mesmo, um manifesto *défice procedimental* por ocasião da concessão das patentes “pipeline” brasileiras fundadas em patentes concedidas no estrangeiro para a mesma invenção, posto que a intervenção procedimental aberta a terceiros prevista no § 2 do artigo 230.º visa apenas sindicar o eventual não cumprimento do disposto no *caput* do artigo 230.º. Não foi estabelecido para este tipo de patentes, nem um verdadeiro mecanismo procedimental de oposição de terceiros durante o procedimento administrativo destinado à

⁴⁸ Isto porque, nos outros ordenamentos, que, tal como no Brasil, adoptam um sistema de justiça administrativa tutelador dos direitos fundamentais dos cidadãos e das empresas, a intervenção procedimental dos terceiros interessados não deve ser excluída, exactamente naqueles procedimentos em que esses terceiros veriam directamente afectados os seus direitos ou interesses pela decisão administrativa que viesse a ser tomada (cfr. M. ESTEVES DE OLIVEIRA/PEDRO GONÇALVES/PACHECO DE AMORIM, *Código do Procedimento Administrativo Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 1997, p. 271). Sobre os diferentes interesses que se faz mister tutelar nos procedimentos administrativos destinados à autorização de comercialização e ao registo sanitário dos medicamentos, cfr. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “A protecção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização de comercialização de medicamentos”, in *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, ano 138.º (2008), p. 70 ss. (p. 91); REMÉDIO MARQUES, J. P. *Medicamentos versus Patentes*, 2008, cit., p. 219-225.

concessão da patente (como sucede com os restantes pedidos de patentes apresentados junto do INPI brasileiro), nem um procedimento administrativo similar aberto aos interessados *logo após a emissão e a publicação* do acto administrativo de concessão (como acontece, por exemplo, junto do Instituto Europeu de Patentes: artigo 99.º da Convenção da Patente Europeia).⁴⁹

Parece-nos indiscutível que a patente “pipeline” brasileira pode ser objecto de acção de *nulidade* perante os tribunais brasileiros, já que o reconhecimento destas situações jurídicas constituídas no estrangeiro não afasta a aplicação dos princípios da *territorialidade* e da *independência*. Quer isto significar que — mesmo efectuando uma interpretação benévola para os titulares das patentes desta natureza —, na eventualidade de a patente “pipeline” brasileira ser *nula* por falta de novidade (ainda quando apreciada à luz dos critérios do *Estado de origem*), actividade inventiva, industrialidade ou insuficiência descritiva, será sempre necessário interpor as competentes acções judiciais de nulidade. Em coerência com o que fica exposto, entendemos que a *total desconsideração dos interesses e direitos de todos aqueles durante o procedimento administrativo* junto do INPI conduz a um défice inultrapassável do *devido procedimento legal, ao arripio do que é garantido na Constituição*.

8.2. O direito-liberdade de utilização no Brasil de inventos (de produtos farmacêuticos) já divulgados no estrangeiro antes de 1 de Janeiro de 1995 enquanto posição jurídica subjectiva, colectiva e difusa. O problema da protecção dos direitos adquiridos.

Questiona-se qual o conteúdo de um *direito adquirido*. Não raras vezes se afirma que os direitos adquiridos são apenas os *direitos subjectivos actual e efectivamente incorporados na esfera jurídica e económica de um particular* ou de uma pessoa jurídica, de direito público ou privado. Esta noção é insuficiente, mesmo à luz do ordenamento brasileiro. Não se diga, na

⁴⁹ O artigo 99.º da Convenção da Patente Europeia, na redacção em vigor a partir de 12 de Dezembro de 2007, determina o seguinte:

“1 - No prazo de nove meses a contar da publicação da menção da concessão da patente europeia no *Boletim Europeu de Patentes*, qualquer pessoa pode fazer oposição a essa patente europeia junto do Instituto europeu de Patentes de acordo com o Regulamento de Execução. A oposição é considerada apresentada após o pagamento de uma taxa.

2 – A oposição à patente europeia afecta essa patente em todos os Estados Contratantes em que a patente produz efeitos.

3- Os terceiros oponentes são partes, com o titular da patente, no procedimento de oposição”.

Saliente-se que, não obstante a alteração efectuada neste artigo, a Convenção da Patente Europeia sempre previu, desde o seu início de vigência em 1978, a abertura de um procedimento de oposição de terceiros após a publicação da concessão do direito de patente.

verdade, que um *direito adquirido* constitui sempre um *direito subjectivo* ou uma *posição jurídica subjectiva de natureza patrimonial* actualmente integrante da *esfera jurídica económica subjectiva ou individual de uma pessoa*.

No ordenamento brasileiro, a noção de *direito adquirido* parece, pelo contrário, ser mais ampla do que é a comumente aceita nos ordenamentos da Europa continental, pois que, nos termos do § 2 do artigo 6.º da *Lei de Introdução ao Código Civil*, essa noção abrange os “*direitos que o titular, ou alguém por ele, possa exercer*”, exigindo-se apenas uma *utilização potencial*.

O esclarecimento da problemática enunciada obriga a apurar em que sentido o artigo 230.º do Código da Propriedade Industrial brasileiro constituiu uma *medida ablatória*, provida de *retroactividade forte*, para todos os nacionais e estrangeiros que, embora não tendo efectuado *preparativos sérios e efectivos* para a exploração do objecto da invenção, poderiam, *ainda que potencialmente*, fabricar ou comercializar no Brasil os inventos químicos e farmacêuticos já divulgados no estrangeiro há mais de um ano, e que vieram, neste País, a ser protegidos por direitos de patente através deste mecanismo “pipeline”. É para tanto mister perceber os valores e os interesses subjacentes à constituição de *exclusivos industriais* (*in casu*, o direito de patente) e ao *direito da concorrência*.

8.3. Livre iniciativa económica, concorrência e exclusivos industriais ou comerciais: os valores subjacentes à *internalização de externalidades* através da constituição de direitos de propriedade industrial e o direito da concorrência.

O princípio da *livre iniciativa económica privada* assente num sistema de *livre concorrência* entre os agentes económicos (acolhido no artigo 170.º da Constituição Federal) propicia, em regra, benefícios para o público em geral. Previne tal princípio a fixação de preços demasiadamente elevados (*in casu*, de medicamentos) e, ao mesmo tempo, estimula a produção e a distribuição de bens ou serviços com uma qualidade constante superior.

As *condições óptimas de competição* verificam-se quando se verificam as seguintes condições: grande número de fornecedores de um produto; os consumidores e os vendedores conhecem as disposições da outra parte a cada um dos vários preços possíveis; os recursos podem livremente ser transferidos entre os diferentes sectores da actividade económica; não existem *barreiras à entrada no mercado* nem *barreiras para a saída do mercado*.

Estas condições, em princípio, não se verificam (ou nunca se verificam). E mesmo quando a realidade se aproxima do modelo, regista-se a tendência para aumentar o fosso entre as economias e os níveis de desenvolvimento económico, provocando, *inter alia*, fenómenos de *dumping* social e económico. As empresas ficam livres de *deslocalizar* os seus recursos para países com baixos níveis salariais e regulação administrativa mínima (ou inexistente) relativamente à actividade económica que aí se desenvolve, em aspectos relacionados com o regime dos mercados financeiros, as relações laborais e a preservação do ambiente.

Seja como for, as primícias do *direito da concorrência* e as preocupações em conformar objectivamente as *estruturas do mercado* e o comportamento dos seus agentes concentraram-se no domínio do *direito dos contratos* e na preservação da *autonomia da vontade*. Este paradigma era, porém, inconsistente, já que desconsiderava a posição dos contraentes (e a relação de concorrência) em momento anterior (*ex ante*) ao da celebração do contrato;⁵⁰ apenas relevava o momento *ex post*.

Por outro lado, uma economia de mercado provida com um sistema de *competição perfeita* é incapaz de realizar a maximização do progresso tecnológico e experienciar as suas vantagens. A disponibilidade irrestrita da *informação tecnológica* pode ser *injusta* e pode gerar inevitáveis *externalidades* associadas à investigação e ao desenvolvimento destinadas à obtenção de *novas soluções técnicas (invenções)*. É, então, necessário criar mecanismos jurídicos de *apropriação* dessas soluções técnicas e do conhecimento científico-tecnológico que nelas se encerra.

Uma maneira de lograr estes objectivos consiste, como é sabido, em conceder direitos exclusivos industriais, a “termo resolutivo”, sob a forma de *direitos de propriedade industrial*. Se assim não fosse, teríamos o desagradável fenómeno dos chamados “passageiros clandestinos” (*free riders*): a imitação ou a reprodução unilateral por terceiros do objecto da criação intelectual a um custo substancialmente inferior ao que foi suportado pelo criador.

Tal não significa, porém, que todas as criações intelectuais do mesmo tipo devam subordinar-se ao mesmo *termo resolutivo*: algumas delas seriam sempre logradas mesmo na ausência da possibilidade de conceder estes exclusivos industriais temporários. Tal não significa, também, que deva suprimir-se completamente o fenómeno dos “passageiros

⁵⁰ G. TRITTON/R. DAVIS/M. EDENBOROUGH/J. GRAHAM/S. MALYNICZ/A. ROUGHTON, *Intellectual Property in Europe*, 3.ª edição, London, Thompson, Sweet & Maxwell, 2008, pp. 753-754.

clandestinos (*free riders*), lançado sempre sobre ele o labéu do ilícito⁵¹. Além de que ocorrem *distorções na captura de rendas*⁵² quando a apropriação efectuada através da concessão de direitos de exclusivo industriais é outorgada com base na mera presença de resultados ou soluções técnicas mais ou menos *banais* ou *triviais*, em que é baixo o nível exigido da *actividade inventiva*.

Vale dizer: a protecção oferecida através da concessão destes exclusivos industriais pode ser, por vezes, excessiva em ordem a prosseguir o referido escopo de *estímulo à inovação tecnológica*. Todavia, provavelmente seria mais oneroso e com maiores “custos de transacção” um regime jurídico que permitisse a averiguação, caso a caso, da *importância* da criação, a sua *originalidade* (direitos de autor), *singularidade* (desenhos ou modelos), *esforço intelectual* (topografias de produtos semicondutores) ou *nível inventivo* (direito de patente, modelo de utilidade). Tal regime seria provavelmente mais *justo*, mas redundaria em maiores *ineficiências*.

A concessão, por um dado país, de direitos exclusivos industriais permite que o criador ou a empresa detentora dos direitos sobre tais criações seja a pessoa (humana ou colectiva) que, no caso das patentes ou modelos de utilidade, está em melhores condições de se apropriar do valor criado pela *inovação tecnológica*.

A tutela das estruturas objectivas do mercado — através do *direito da concorrência* — está também melhor servida por um sistema que concede *direitos exclusivos industriais*, sem prejuízo da consagração de regimes destinados a prevenir ou a reparar alguns efeitos perversos resultantes das condutas dos agentes económicos no mercado. Quer o *direito de patente* quer o subsistema jurídico do *direito da concorrência* visam o mesmo objectivo: **estimular a inovação tecnológica** e conseqüente *comercialização dos seus resultados* (produtos, processos, usos) e, outrossim, **beneficiar o público e os governos**, *através da disseminação da utilização* dos resultados dessas **inovações** tecnológicas, maximizando o bem-estar (*in casu*, a *tutela subjectiva* da saúde individual dos cidadãos e a *tutela objectiva* (e difusa) da *saúde pública* da colectividade).⁵³

⁵¹ W. J. GORDON, “On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse”, in *Virginia Law Review*, 1992, p. 149 ss.

⁵² Cfr. MARIA PAULA R. VAZ FREIRE, *Eficiência Económica e Restrições Verticais*, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2008, p. 279, p. 493.

⁵³ Embora a concessão de direito de patente restrinja temporariamente a competição, essa restrição visa, a *médio prazo*, assegurar a *livre utilização de inovações* para cuja consecução, na ausência de direitos de patente, talvez não existisse estímulo. Em sentido aproximado, ver I. EAGLES, “Intellectual Property and Competition Policy: The Case of neutrality”, in CHARLES E. F. RICKET/GRAEME W. AUSTIN (eds.), *International Intellectual Property and the Common Law World*, Oxford, Portland, Oregon, Hart Publishing, 2000, p. 285 ss., pp. 319-320.

Em suma: tanto o subsistema da propriedade intelectual quanto o *direito da concorrência* servem o propósito comum de promoção da *inovação tecnológica e bem-estar dos consumidores* e do público em geral.⁵⁴

8.4. O recorte das situações jurídicas subjectivas pré-existentes no Brasil à data da entrada em vigor do TRIPS e à data do início de vigência dos artigos 230.º e 231.º da Lei de Propriedade Industrial.

Propomo-nos, a seguir, desmistificar a ideia segundo a qual é impossível configurar uma *situação jurídica subjectiva privada* (atinente à *defesa da concorrência* e das *estruturas concorrenciais do mercado*) em que os agentes económicos, os cidadãos e o público em geral não são lesados com a emergência de uma *lei nova* — os ditos artigos 230.º e 231.º — que permite a criação de exclusivos comerciais relativamente a realidades que até aí, no Brasil, eram passíveis de uma **livre utilização e fruição por todos** esses agentes (*scilicet*, a importação, o fabrico, a promoção, a comercialização, o uso ou a posse para qualquer daqueles fins).

As análises que configuram o bem da *competição* enquanto *bem público* e os *comportamentos anti-competitivos* enquanto *externalidades* (negativas)⁵⁵ perspectivam o regime jurídico do direito da concorrência (regime *antitrust*) como mais uma *solução proprietarista* no quadro dos níveis de concorrência sub-óptimos resultantes da adopção de comportamentos anti-competitivos. É que as condutas anticompetitivas causam *externalidades* (negativas). Repare-se:

⁵⁴ Cfr. D. L. RUBINFELD/R. MANNES, “The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust”, in F. LÉVÊQUE/H. SHELANSKI (eds.), *Antitrust, Patents and Copyright – EU and US Perspectives*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2005, p. 85 ss. Para o Brasil, cfr., recentemente, PINA DE ANDRADE, Gustavo, “A interface entre a Propriedade Intelectual e o Direito Antitruste”, in *Revista da ABPI*, n.º 91 (Novembro / Dezembro 2007), p. 29 ss.; COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel, “Aspectos do Direito da Económico da União europeia (Apontamentos a Propósito do Diálogo U.E. – MERCOSUL)”, in *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, Vol. LXXIV (1998), p. 705 ss.

⁵⁵ De acordo com ARTHUR PIGOU, *The Economics of Welfare*, 4.ª edição, London, Macmillan, 1946 (e outros: p. ex., RONALD COASE, “The Problem of Social Cost”, in *Jornal of Law and Economics*, 1960), estas externalidades traduzem comportamentos e situações em que o comportamento de um agente económico influencia a função de produção de outro agente económico sem que se prefigure qualquer mecanismo compensatório, de tal modo que se faz mister requerer a *intervenção do Estado*. Assim, quando se surpreende uma *externalidade* deste tipo, o custo da realização de uma determinada actividade não é influenciado pelo processo de decisão subjacente a essa realização, o que ocasiona uma “falha de mercado” — RICHARD A. POSNER, *Economic Analysis of Law*, 5.ª edição, New York, Haspen Law & Business, 1998, p. 81. A *externalidade* (negativa) é assim um “mal público”, pois que, embora não seja eventualmente nefasta para o público, ela causa prejuízos a terceiros. Enquanto o produtor de um bem público tem dificuldade em amortizar o investimento efectuado no fornecimento (ou no pôr à disposição) desse bem público, o produtor de uma externalidade não suporta os custos causados a terceiros com o seu comportamento.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

a monopolização de um bem — o que pode bem ser logrado através da ilícita constituição de direitos de exclusivos industriais (v.g., patentes, direitos de obtentor de variedades vegetais, topografias de produtos semicondutores) ou comerciais (v.g., marcas, logótipos, desenhos ou modelos) — ou o comportamento colusivo que causa danos aos consumidores ou a outros agentes económicos (e eventualmente ao Estado produtor de certos bens), já que nenhum destes agentes (ou poucos de dentre eles) participaram no processo de monopolização ou de colusão conducente aos danos. Estes danos podem ser individualmente sentidos e subjectivamente apropriados. A lei atribui legitimidade processual a estes sujeitos.

Parece-nos inegável que a execução das invenções já divulgadas no estrangeiro beneficiava no Brasil, antes do Código da Propriedade Intelectual que vimos analisando, do regime da **livre utilização** por todos os agentes económicos, consumidores e Governo. Inesperadamente — e inconstitucionalmente, a nosso ver —, o Código de 1996 veio, através do instrumento das patentes “pipeline”, reduzir a cinzas aquele regime e o direito de livre utilização acima referido.

Creemos que ninguém questionará que, mesmo em termos jurídico-económicos, é legítimo sustentar que o *regime da livre concorrência* gera, *por si só*, *direitos* ou *posições jurídicas individuais ou subjectivas* (por exemplo, o direito de acção nos tribunais, o direito de denúncia perante a Autoridade da Concorrência brasileira, o direito de constituição de assistente) respeitantes a um *bem incorpóreo*, qual seja o *ambiente de livre competição* e de livre utilização de bens jurídicos intelectuais e industriais, que não poderiam ser patenteados até ao dia 15 de Maio de 1996. Mas então, se assim é, impõe-se concluir que os mencionados artigos 230.º e 231.º violaram um verdadeiro *direito adquirido*, e não apenas um *interesse legítimo* (dos concorrentes ou dos consumidores).

Ora, só se torna *privado* um *bem público* (*in casu*, a informação tecnológica plasmada em soluções técnicas) quando o poder legislativo decide constituir direitos ou posições jurídicas subjectivas (*in casu*, direitos de patente) cujo objecto são tais *bens informacionais tecnológicos*: trata-se de transmutar *bens públicos* (*id est*, a informação e a informação tecnológica susceptível de *aplicação práctico-industrial*) em *bens subjectivamente apropriáveis* (ou apropriados) por certos particulares, em regime de exclusivo e com um efeito de oponibilidade a terceiros, tendo em vista a resolução do problema do sub-fornecimento ou da sub-produção daqueles bens públicos. Tais direitos ou posições jurídicas subjectivas (*property rights*)

desempenham uma precípua função: *internalizar* aquelas *externalidades negativas*, tornando-as minimamente benéficas ou profícuas para terceiros.⁵⁶

Não duvidamos de que pode suceder o mesmo — o reconhecimento de posições jurídicas *subjectivas individuais* (“property rights”) e não meramente *difusas* ou *colectivas* — em relação aos agentes económicos em situação de concorrência, aos consumidores e ao público em geral, seja no tocante às práticas comerciais desleais, seja no que respeita à adequação das estruturas objectivas do funcionamento do mercado com base no *direito-liberdade de iniciativa económica* e nas posições jurídicas decorrentes da tutela dos interesses económicos dos consumidores (*maxime*, dos consumidores e utentes de serviços de saúde).

8.5. A liberdade de fruição no Brasil de inventos já divulgados, antes de 1 de Janeiro de 1995 e de 14 de Maio de 1996, enquanto posição jurídica subjectiva resultante do concreto regime jurídico da conformação da concorrência.

A nosso ver, há um quadro normativo credível para se poder afirmar que o *regime jurídico do direito da concorrência* constitui um mecanismo por si só gerador de *direitos e posições jurídicas subjectivas* (e não meramente *difusas* ou *colectivas*).

Na verdade, embora a literatura anglo-saxónica se refira aos “property rights”, deve afirmar-se que na tradição dos direitos de influência romano-germânica (como é o caso do Brasil) estes “property rights” não traduzem senão *posições jurídicas subjectivas* providas de faculdades jurídicas *subjectivas*, que reúnem dois requisitos: a *identificação* ou a *identificabilidade* de um objecto de protecção (corpóreo ou incorpóreo) e a presença de concretas condições que permitem saber *a quem pertencem tais posições jurídicas* (a *titularidade* destas posições jurídicas).

O regime *jurídico da defesa da concorrência* parece reunir tais condições. De facto, ele protege uma *posição jurídica subjectiva claramente identificável*, qual seja o *direito à livre iniciativa económica e concorrência*, que vai muito para além dos mecanismos de formação dos preços. E tem *titulares identificáveis*, quais sejam os agentes económicos e os consumidores que participam nas trocas ocorridas no mercado. E não poderá objectar-se que estas *posições jurídicas subjectivas* se referem a realidades ou a *bens incorpóreos*, visto que os ordenamentos jurídicos há muito que reconhecem a possibilidade de constituição de direitos subjectivos

⁵⁶ Sobre tudo isto, cfr. DINA KALLY, *The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2004, pp. 56-57.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

privados ou de posições jurídicas subjectivas privadas sobre tais *realidades incorpóreas*, como, de resto, é o caso das invenções e das demais criações do espírito humano tuteláveis por direitos de propriedade industrial.

Tal como os cidadãos ofendidos com um acto de poluição podem deduzir *providências cautelares*, *acções inibitórias* e as competentes acções de *indemnização*, assim também os *concorrentes* podem accionar o responsável pela *prática anti-competitiva*, do mesmo modo que *consumidores* e o *Ministério Público* podem reagir contra tais comportamentos.

Para além da sua natureza de direito *difuso* e de direito *colectivo*, parece inquestionável a *natureza privada* do direito que assim se visa proteger através do recurso ao *direito de acção* junto dos tribunais competentes. Mas a esta *natureza privada* soma-se a *natureza pública* (ou *difusa*) da eventual reacção, sempre que o autor é a Autoridade da Concorrência brasileira (C.A.D.E.) ou o Ministério Público. Mesmo nestes últimos casos, os beneficiários indirectos do exercício deste direito de acção junto dos tribunais ou da *autotutela* prosseguida pela Autoridade Nacional da Concorrência brasileira são, não apenas as (abstractas) *estruturas objectivas do mercado*, mas essencialmente os *concretos participantes no mercado*.

Contra este ponto de vista não colhe o argumento de que estas posições jurídicas subjectivas privadas (bem como algumas posições jurídicas *colectivas* e *difusas*) são *inalienáveis* e *irrenunciáveis*. Na verdade, nunca se fez depender a natureza subjectiva privada de um direito ou posição jurídica do facto de ser inalienável (p. ex., o direito de alimentos, o direito de uso dos móveis e de habitação de um imóvel, o direito moral de autor, etc.). O *regime jurídico dos comportamentos dos agentes no mercado* (o *direito da concorrência*) é perfeitamente consistente com as notas de *irrenunciabilidade* e *inalienabilidade* destas posições jurídicas subjectivas.

É que, se este regime jurídico responde ao consabido problema das *externalidades* (negativas), o seu mecanismo de actuação não pode deixar de evidenciar alguns laços de paternalismo: é a *Autoridade Nacional da Concorrência do Brasil* ou as *autoridades sectoriais* que, não raras vezes, dispõem de uma *folga de apreciação* do *poder-dever* de accionar e de aplicar sanções às empresas. A própria União tem o *poder-dever* de punir os comportamentos legalmente desviantes.

Justifica-se, pois, a conclusão no sentido de que a natureza *inalienável* destas posições jurídicas por parte dos *agentes económicos* e dos *consumidores* em geral não contradita o facto de estarmos, igualmente, perante *posições jurídicas subjectivas privadas*. Comparadas com os *direitos subjectivos privados absolutos* patrimoniais ou não patrimoniais (v.g., os direitos de personalidade, o direito de propriedade privada enquanto direito real de gozo que permite a mais

ampla fruição individualista possível), pode afirmar-se que as *posições jurídicas subjectivas resultantes da livre iniciativa económica e a livre utilização dos bens económicos* sob o manto das regras da *livre concorrência* no mercado não limitam os primeiros. Essas posições jurídicas subjectivas (colectivas e difusas) apenas corrigem as injustiças causadas pela prática de certas condutas exercidas no sentido em que limitam o exercício dos direitos subjectivos privados das empresas monopolistas ou oligopolistas.

De resto, este paradigma algo “proprietarista” é consistente com a *ideia liberal* que liga os *processo económicos* e o *mercado à liberdade* e à *autonomia individual*⁵⁷. Aliás, como vimos, a *concessão de exclusivos industriais* (patentes, modelos de utilidade, etc.) é a *excepção à regra*, qual seja a *liberdade* de actuação e de comportamento dos agentes no mercado.

E, enfim, é também este paradigma da afirmação de verdadeiras posições jurídicas subjectivas através do regime jurídico da concorrência (que não apenas de *interesses* e *direitos colectivos, difusos* ou *metaindividuais* da colectividade) que melhor explica a *criminalização* ou, pelo menos, a ameaça e a imposição de *sanções não exclusivamente civis* aos comportamentos anticoncorrenciais violadores do direito (de cada um e de todos) a um mercado competitivo (*o direito de competir*),⁵⁸ à semelhança do que acontece com a criminalização das condutas contra certos bens jurídicos patrimoniais (v.g., direito de propriedade privada).

Em suma: à luz do ordenamento brasileiro, a *situação jurídica dos concorrentes de um titular de uma patente* (ou mesmo dos demais agentes económicos, ainda quando não se situem numa *relação de concorrência*), cujo prazo de protecção tenha expirado ou que não possa obter protecção no país na data da divulgação do seu invento, não é a de meros detentores de um *interesse legítimo*. Pelo contrário, a posição jurídica dos concorrentes e dos consumidores em geral traduz uma situação jurídica plasmada na titularidade do *direito-liberdade económica* de agir no mercado, o qual decorre do *direito de livre iniciativa económica* e do *direito*

⁵⁷ Cfr. por todos, O'NEIL, John, *The Market: Ethics, Knowledge and Politics*, London, Routledge, 1998, p. 73 ss.

⁵⁸ Cfr. KALLAY, Dina, *The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property*, 2005, cit., p. 67; também COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel, “Aspectos do Direito Económico da União Europeia ...”, 1998, cit., p. 711 (onde se defende que a concorrência e a maximização da eficiência económica resultam da *liberdade* e da *autonomia* dos produtores e dos consumidores); REMÉDIO MARQUES, J. P., “Propriedade Intelectual e Interesse Público”, in *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, Vol. LXXIX (2003), p. 293 ss., p. 326 (salientando que as *utilizações livres* de realidades protegidas por direitos de propriedade intelectual também se destinam a tutelar *interesses individuais*), pp. 351-352 (referindo que o sentido e o alcance das normas vigentes em matéria de propriedade intelectual devem ser interpretados em conformidade com o *direito-liberdade de iniciativa económica*, com a liberdade de expressão e de informação e com defesa dos direitos e interesses dos consumidores).

propriedade privada (ou, em geral, da garantia constitucional da propriedade privada). Aquele *direito-liberdade de agir no mercado* constitui uma das facetas do denominado *direito geral de personalidade*.

9. A discricionariedade legislativa do direito transitório material no quadro do TRIPS e os seus limites.

A consagração do regime das patentes “pipeline” brasileiras originou um novo esquema jurídico respeitante à *protecção de inventos já divulgados no estrangeiro*, cuja divulgação não se achava coberta por nenhuma das excepções comumente aceites e praticadas, pelo menos, desde o final do século XIX, relativamente ao *conceito de novidade*.

Podemos admitir que o legislador brasileiro não estava proibido de proceder à revisão do regime jurídico de protecção das invenções de produtos químicos e farmacêuticos por direito de patente. Em princípio, o legislador dispõe de uma ampla margem de conformação da ordem jurídica, incluindo a natural possibilidade de alteração das leis em vigor,⁵⁹ e, a partir de 1995, o legislador brasileiro gozava de *liberdade e de discricionariedade de conformação* destes específicos regimes jurídicos (*discricionariedade legislativa*).

Não existe uma *garantia constitucional* no sentido da consagração de um *conceito unívoco de novidade* das invenções para que seja pedida protecção no Brasil: na sequência do mencionado artigo 1.º/1 do TRIPS, o legislador não estava impedido de dispor sobre a conformação do regime transitório de protecção das invenções de produtos farmacêuticos e de produtos químicos para a agricultura.

9.1. Critérios materiais de ponderação do princípio da protecção da confiança: a proporcionalidade, a necessidade e a proibição do excesso.

Era, porém, constitucionalmente proibido ao legislador brasileiro actuar à **revelia de regras e princípios fundamentais do regime dos direitos, liberdades e garantias e dos princípios básicos do Estado de Direito**, se e quando pretendesse dispor, de novo, sobre a protecção de invenções de tal jaez, após um longo período de proibição da patenteabilidade destas invenções de produtos.

⁵⁹ JORGE REIS NOVAIS, *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 263 ss.

Cabe aqui invocar o *princípio da protecção da confiança* e da *boa fé* do legislador, que a este cabe respeitar. Este princípio assenta nos seguintes pressupostos:

(1) Identificação de uma *base de confiança criada* e aceite pelos poderes públicos (poder legislativo, executivo e judicial);

(2) *Formação da confiança* dos cidadãos assente nessa base;

(3) Confirmação dessa confiança mediante actos concretizadores;

(4) *Investimento* dos cidadãos na confiança que fora gerada;

(5) *Dignidade* de protecção da confiança dos cidadãos, no sentido em que tais expectativas de continuidade do regime vigente sejam legítimas, porque fundadas ou justificadas em boas razões;⁶⁰

(6) Mudança do comportamento dos poderes públicos que não seja exigida por um interesse público que, pela sua importância ou valor, seja superior ao valor da tutela das expectativas (de continuidade) criadas, de tal modo que exista uma frustração da confiança por parte das entidades públicas que a criaram.

É ainda necessário que exista um *elemento de conexão normativo* entre a actividades desses poderes públicos e a actividade ou as expectativas dos cidadãos⁶¹, ou — o que é dizer o mesmo —, é necessário que exista um *nexo de causalidade* entre a actuação geradora de confiança, de um lado, e a *situação de confiança* e o *investimento na confiança*, do outro.

9.2. Concretização no caso em análise.

Concretizemos o atrás exposto.

Aquele princípio da protecção da confiança e da boa fé perante a conformação da ordem jurídica pelo legislador pressupõe:

— A criação de normas ou de *padrões normativos de conduta* susceptíveis de

⁶⁰ MARIA LÚCIA AMARAL, *A Forma da República: Uma Introdução ao Estudo do Direito Constitucional*, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pp. 182-183.

⁶¹ MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ SALGADO DE MATOS, *Direito Administrativo Geral*, I, 2.^a edição, Lisboa, 2006, p. 217 ss.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

alicerçar nos seus destinatários uma expectativa normativa segura de orientação;

— Que através de tais padrões normativos de actuação a confiança e a boa fé tenham sido subjectivamente radicadas na convicção dos destinatários das normas;

— Que essa confiança mereça ser protegida ou ostente uma *dignidade de protecção constitucionalmente relevante*; e

— Que não seja exigível aos potenciais destinatários desse padrões normativos de conduta a *previsibilidade de mutações* ou de *alterações substanciais da situação jurídica* com base na qual podem constituir, modificar ou extinguir direitos ou posições jurídicas subjectivas.

Além disso, a eventual inconstitucionalidade de lei violadora do *princípio da protecção da confiança* implica a *ponderação* dos valores em presença. De facto, o *princípio da proibição do excesso* deve ser aqui convocado.

Nesta valoração não podem ser desconsideradas as *potenciais alternativas* de que dispunha o legislador para prosseguir o *interesse público*.⁶² É fora de dúvida que o fim do legislador da Lei n.º 9.279/96 ao conformar o regime de transição podia ser logrado por uma via *menos agressiva* da confiança e dos interesses dos cidadãos, designadamente, através da previsão de *disposições transitórias* que limitassem a aplicabilidade da Lei n.º 9.279/96 às invenções *absolutamente novas*, do ponto de vista *cognoscitivo, intelectualivo* ou *técnico*, como, de resto, aconteceu com o mecanismo de depósito de pedidos de patente *mail-box* (dotadas de novidade cognoscitiva, intelectualiva ou técnica), utilizado, entre outros países, pela União Indiana e pelo próprio Brasil, a partir de 2001. Mas se assim é, então as previsões e estatuições, que vão além do necessário para satisfazer os fins visados pelo legislador, devem ser consideradas *materialmente inconstitucionais*, na medida em que isso tenha afectado de *modo desnecessário* ou *arbitrário* a *confiança* que os particulares depositaram na ordem jurídica vigente.⁶³

Ora, como julgamos ter mostrado, havia soluções legislativas menos agressivas para prosseguir o interesse público na *segurança* e na *estabilidade* das situações jurídicas e o *interesse particular* ancorado no *direito-liberdade de iniciativa económica*. Assim sendo,

⁶² JORGE REIS NOVAIS, *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 267, observando que: “[Q]uando os juízes, mormente o Tribunal Constitucional [português], apreciam a eventual inconstitucionalidade de lei violadora do princípio da protecção da confiança, a ponderação dos valores a que procedem não deve ser independente da consideração das potenciais alternativas de que dispunha o legislador para prosseguir o interesse público”.

⁶³ JORGE REIS NOVAIS, *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, 2004, cit., p. 267.

julgamos que é *materialmente inconstitucional* a solução adoptada na Lei nº 9.279/96 de impor a tutela, no Brasil, de invenções que, para além do direito de prioridade unionista e do período de graça, já haviam sido divulgadas no estrangeiro e que em nada contribuíram para a *transferência de tecnologia* ou para a promoção, a preços mais razoáveis, da saúde pública e para o desenvolvimento das indústrias farmacêuticas locais.

9.3. A sucessão de leis no tempo e os critérios de decisão face ao caso concreto.

Se analisarmos os arestos dos tribunais constitucionais dos Estados-membros da União Europeia e do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias acerca da (in)admissibilidade de alterações legislativas que ponham em causa, de modo arbitrário ou oneroso, expectativas legitimamente fundadas dos cidadãos⁶⁴ — o que, *a fortiori*, se estende aos diferentes *direitos subjectivos* e, dentro destes, aos *direitos fundamentais* —, veremos que as decisões pela inadmissibilidade de tais alterações legislativas, têm sido, no essencial, pautadas por dois critérios:⁶⁵

(a) A afectação de expectativas, em sentido desfavorável, será inadmissível quando constitua uma mutação da ordem jurídica com que, razoavelmente, os destinatários das normas dela não pudessem contar;

(b) Será igualmente inadmissível quando essa afectação não for determinada pela necessidade de proteger direitos ou interesses constitucionalmente protegidos que devam considerar-se prevacentes. Como se vê, recorre-se aqui ao *princípio da proporcionalidade*.

⁶⁴ Em Portugal, cfr., entre muitos outros, os Pareceres n.ºs 25/79, 25/81 e 14/82, da Comissão Constitucional; e acórdãos do Tribunal Constitucional n.ºs 437/82; 11/83, in *Acórdãos do Tribunal Constitucional*, 1.º vol., p. 11 ss.; 10/84, *ivi*; 17/84, *ivi*, 2.º vol., p. 289 ss.; 84/84, *ivi*; 93/84, *ivi*, 4.º vol. p. 81 ss.; 287/90, *ivi*, 17.º vol., p. 159 ss. E também no *Diário da República*, II Série, de 20/02/1991, p. 1943 = *BMJ*, n.º 400, p. 212; 307/90; *Acórdãos do Tribunal Constitucional*, 17.º vol., p. 221 ss.; 302/90, de 14/11/1990, in *BMJ*, n.º 401, p. 130; 303/90, in *Acórdãos do Tribunal Constitucional*, 17.º vol., p. 65 ss.; 232/91, *ivi*, 19.º vol., p. 341 ss.; 365/91, *ivi*, 19.º vol., p. 143 ss.; 473/92, *ivi*, 23.º vol., p. 221 ss.; 410/95, *ivi*, 31.º vol., p. 647 ss.; 517/99, 44.º vol., p. 89 ss.; 354/2000, *ivi*, 47.º vol. p. 545 ss.; 449/2002, *ivi*, 54.º vol. p. 665; 556/2003, *ivi*, todos do Tribunal Constitucional.

⁶⁵ Acórdão n.º 287/90, de 30 de Outubro, in *Acórdãos do Tribunal Constitucional* (Portugal), 17.º vol., pp. 176-177 ou no *Diário da República*, II Série, de 20/02/1991, p. 1943.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

A *frustração das expectativas* será *excessiva* quando o *interesse geral* que presidiu à mudança do regime legal não deva prevalecer sobre os *interesses individuais sacrificados*. Na falta desses interesses individuais, ou no caso de serem insuficientes, deve considerar-se *arbitrário* o sacrifício e *excessiva* a frustração de expectativas.

No caso *sub iudice*, o *interesse público* subjacente à harmonização da patenteabilidade das *invenções de produtos* químicos e farmacêuticos, na sequência da adesão do Brasil à OMC, não sobreleva o valor da tutela das expectativas privadas e dos *direitos e posições subjectivas* que nelas se acolhem, *maxime*, o *direito-liberdade de iniciativa económica* e de *livre fruição económica de inventos* que já haviam sido divulgados antes da data do pedido de protecção da patente “pipeline” brasileira. O regime jurídico da *concorrência* acolhe pretensões deste jaez. Isto, como sabemos, é assim à face do *princípio da proporcionalidade*. Até porque a consagração deste regime “pipeline” nos artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial não visou lograr o desenvolvimento da indústria farmacêutica e agro-química brasileira, mas sim tornar o Brasil um *escoadouro de produtos químicos e farmacêuticos já conhecidos no estrangeiro* e que apenas esperavam a autorização de colocação no mercado.

Se é verdade que o legislador não deve ser *neutralizado* nas tarefas de conformação social positiva, não é menos certo que o *princípio da continuidade jurídica* e, em particular, o *princípio da protecção da confiança* se configuram como princípios incontornáveis da sindiciação das opções político-legislativas em qualquer Estado de Direito democrático e social.⁶⁶

Tal como não se contesta que a ponderação dos interesses públicos subjacentes às opções legislativas não pode ser neutralizada e não se defende a *rigidificação* das regras jurídicas norteadoras do regime da protecção das invenções industriais, também não pode desconhecer-se, em nossa opinião, que a protecção da *confiança*, da *continuidade*, da *previsibilidade* e da *calculabilidade* bebem, neste caso do regime das patentes “pipeline”, a sua legitimação nos bens concretos de protecção, que são, nada mais, nada menos que o *direito de livre iniciativa económica*, o *direito-liberdade de agir no mercado* enquanto emanção do *direito geral de personalidade* e do direito à saúde.

Visto o problema sob o prisma da *segurança jurídica* e da *tutela da confiança*, impõe-se reconhecer que se encontram reunidos os requisitos propostos pela doutrina e pela jurisprudência para se configurar uma violação do *princípio da protecção da confiança* —

⁶⁶ Como sublinha, em Portugal, CARLOS BLANCO DE MORAIS, “Segurança jurídica e justiça constitucional”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, p. 622, a durabilidade dos regimes jurídicos traduz um atributo da segurança jurídica, já que constitui “uma condição do seu conhecimento e da confiança dos cidadãos no respectivo conteúdo”.

rectius, uma *violação gravíssima* deste princípio constitucional do Estado de Direito democrático.

Se a isto somarmos a existência de uma lei anterior que proibia, no Brasil, a patentabilidade destes produtos e processos, fica claro que *a lei nova veio alterar o passado* — e não somente dispor sobre o conteúdo e os *efeitos futuros*, no Brasil, *de situações jurídicas constituídas no estrangeiro*.

Ora, é precisamente nesta eventualidade que uma lei nova (o Código de Propriedade Industrial de 1996), que dispõe sobre o *conteúdo de uma situação jurídica (id est, a possibilidade de todos poderem utilizar e fruir invenções de produtos químicos e farmacêuticos já divulgadas nos meios especializados)* não pode abstrair do respectivo *facto constitutivo* — consequência da Lei n.º 9.279/96 —, o que impede a sua *aplicação imediata*. Consequência: **o conteúdo da situação jurídica criado pela lei antiga, plasmado na livre utilização e fruição por todos das invenções de produtos químicos e farmacêuticos já divulgados antes de 1 de Janeiro de 1994, há-de continuar a ser regulado pela lei antiga.** É um caso nítido e irrecusável de *sobrevigência* da lei antiga.⁶⁷

O atrás exposto pressupõe a *não retroactividade (forte) da lei nova*. O regime do “pipeline” suíço constante dos n.º 8 (e 9) do artigo 70.º do acordo TRIPS — expressamente rejeitado pelo Brasil, por ocasião da aprovação da nova Lei da Propriedade Industrial de 1996 — respeita este princípio. O que se compreende.

Na verdade, o legislador brasileiro da Lei n.º 9.279/96, na medida em que autorizou, *inter alia*, a protecção das invenções químicas e farmacêuticas, dispôs sobre os *requisitos de validade de factos* ou *efeitos de factos*. Tais normas da lei nova somente deveriam aplicar-se aos pedidos de patente brasileiras apresentados junto do INPI a *partir do dia 15/05/1996*.

O acto de *inventar* é um *facto natural*, que exprime uma criação do espírito humano plasmada numa solução técnica para um problema técnico lograda através de meios técnicos susceptíveis de manipular as forças naturais, de forma controlada pelos seres humanos, ainda que com o auxílio de máquinas ou outros dispositivos. Ora, um dos *efeitos desse facto natural* consiste precisamente no *direito de requerer a patente*, cuja titularidade é atribuída pela lei, de

⁶⁷ A doutrina aponta alguns exemplos: os efeitos de uma conduta ilícita são definidos pela lei em vigor no momento da realização da conduta; os efeitos do não cumprimento ou do cumprimento defeituoso de um contrato são disciplinados pela lei vigente no momento da sua celebração — TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, “Aplicação da lei no tempo”, in *Cadernos de Direito Privado*, n.º 18 (Abril-Junho 2007), p. 3 ss.

harmonia com a verificação de um acervo de *condições substanciais de patenteabilidade* (aí onde, entre outras condições, inclui-se a **novidade** da invenção).

Ora, no caso das patentes “pipeline” brasileiras, objecto deste estudo, quer *o facto*, quer o *efeito do facto* ocorreram na vigência da Lei de Propriedade Industrial de 1971. *O facto* (o inventar) tanto pode ter ocorrido no Brasil quanto no estrangeiro. *O efeito do facto* (o direito de requerer a patente) ocorreu ou nasceu seguramente no estrangeiro. Mas ambos os eventos tiveram lugar num momento em que no Brasil era proibida a patenteabilidade destas invenções. O que *tornou incondicionadamente livre* a utilização dessas criações industriais no Brasil. E tornou esse uso livre *para todo o sempre*.

O regime do “pipeline” suíço (sob o regime *mail-box*), previsto no n.º 8 do artigo 70.º do Acordo TRIPS, respeita, pelo contrário, a proibição da *retroactividade forte*. É que ele apenas admite o depósito de pedidos de patente respeitantes a *invenções novas*, do ponto de vista *cognoscitivo, intelectual* ou *técnico*, a partir da data de início de vigência do Acordo TRIPS no Estado contratante,⁶⁸ obrigando, ademais, esse Estado contratante a proceder ao exame desse pedido à luz do estado da técnica que existia em 1/01/1995 ou na data da prioridade, se esta for reclamada.

10. A inconstitucionalidade material dos artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial do Brasil, enquanto leis retroactivas em matéria de conformação de direitos e posições jurídicas subjectivas (retroactividade máxima, de acordo com a dogmática jurídica brasileira).

Do que acabámos de expor pode extrair-se ainda uma outra linha argumentativa respeitante à retroactividade da lei nova e à *protecção dos direitos fundamentais e posições jurídicas subjectivas dos cidadãos e das empresas*, cuja aplicação é decisiva no caso concreto, para garantir a defesa dos direitos subjectivos das pessoas contra o arbítrio do poder do Estado.⁶⁹

Ninguém porá em dúvida que o *princípio da não retroactividade* das leis tem o estatuto

⁶⁸ Respeitando, embora, o direito de prioridade unionista quanto às invenções divulgadas em qualquer parte do planeta nos doze meses anteriores ao seu início de vigência.

⁶⁹ BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Coimbra, Coimbra Editora, 1990, p. 227.

de princípio constitucional. Em quatro sentidos:⁷⁰

(1) A lei penal incriminatória não pode ser retroactiva, já que ninguém pode ser sancionado e punido criminalmente senão por força de lei anterior que declare punível a sua acção ou omissão;

(2) A lei reguladora da competência dos tribunais criminais não pode ser retroactiva, pois nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior;

(3) As leis respeitantes à criação de impostos não podem ser retroactivas; e, *last but not the least*,

(4) **As leis restritivas de direitos, de posições jurídicas subjectivas, de liberdades e garantias não podem ter efeito retroactivo.** O § 4, IV do artigo 60.º da Constituição de 1988 dispõe, de resto, que “não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) os direitos e garantias individuais”.

É precisamente esta última forma de retroactividade que, consagrada no artigo 230.º do Código da Propriedade Industrial do Brasil, pode conduzir à *inconstitucionalidade material* deste normativo quando aplicado aos casos *sub iudice*.

A inconstitucionalidade material decorre, não do facto de se tratar de uma aplicação retroactiva de uma lei nova, mas sim da circunstância — decisiva — de essa aplicação implicar a violação de vários direitos adquiridos enquanto posições jurídicas subjectivas dos cidadãos e das empresas, de posições jurídicas difusas e colectivas da colectividade brasileira e implicar, sem dúvida, a ofensa do direito-liberdade de iniciativa económica enquanto manifestação do direito geral de personalidade.

Esta lei nova afecta, na realidade, posições jurídicas subjectivas dos particulares (pessoas humanas e pessoas jurídicas) já estabilizadas no passado — *in casu*, a impossibilidade de protecção, no Brasil, de invenções já divulgadas antes de 1/01/1995, respeitantes a produtos químicos e farmacêuticos, exactamente porque a lei anterior excluía de modo expresso a sua patenteabilidade. As patentes “pipeline” brasileiras são, pois, materialmente inconstitucionais

⁷⁰ MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, “Aplicação da lei no tempo”, in *Cadernos de Direito Privado*, 2007, cit., p. 10; JORGE REIS NOVAIS, *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, 2004, cit., p. 265.

por ofenderem o inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição (“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”).

Vale por dizer: a inconstitucionalidade dos artigos 230.º e 231.º da Lei n.º 9.279/96 reside essencialmente no facto de eles virem autorizar a *apropriação privada* sob a forma de direitos de exclusivo industrial (direito de patente) de uma realidade (*scilicet*, de invenções de produtos) que já estava no *domínio público*, porque ela já havia sido divulgada ao público, e porque a lei anterior vedava a sua *apropriação privada*.

11. A violação de *direitos adquiridos concretos e individuais* (direitos fundamentais dos cidadãos e direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos) pelos artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial do Brasil.

Julgamos ter mostrado a impossibilidade de constituir direitos de patente sobre as invenções abrangidas pelo sistema das patentes “pipeline” brasileiras. E desta impossibilidade resulta, sem margem para dúvida, a inconstitucionalidade material destes artigos 230.º e 231.º da Lei n.º 9.279/96, os quais violam, aliás, parâmetros normativos previstos no TRIPS (artigo 70.º/3).

A existência de uma lei anterior que vedava a patenteabilidade de invenções químicas e farmacêuticas foi um importante critério atendível no Painel de resolução de litígios no seio da O.M.C., no caso que opôs os E.U.A. à Índia (*India – Patent Protection for Pharmaceuticals and Agricultural Chemical Products*).⁷¹ Mais: a circunstância de a União Indiana haver consagrado

⁷¹ Documento WT/DS50/AB/R, de 19/12/1997, adoptado em 16/01/1998. O caso é o seguinte. Os E.U.A. acusaram a Índia de não haver estabelecido *formalmente* um sistema normativo capaz de aceitar os pedidos de patente respeitantes a (novos) produtos químicos e farmacêuticos, nos termos do sistema *mail-box*, atrás descrito, o que originava uma violação das suas obrigações face aos artigos 27.º, 65.º e 70.º do TRIPS. Isto é verdade. De facto, em 31/12/1994, o Presidente da União Indiana promulgou o *Patents (Amendment) Ordinance* (de 1994), que alterou a lei de patentes de 1970, no sentido de prever um mecanismo de aceitação de pedidos de patentes de invenções (novas), tal como era requerido pelo artigo 70.º/8 do Acordo TRIPS e a constituição de *direitos exclusivos de comercialização* relativamente aos produtos objecto de tais pedidos *mail-box*. Embora esta alteração tivesse entrado em vigor em 1/01/1995, ela caducou em 26/03/1995, posto que este tipo de medidas legislativas caduca se não for retomada, no prazo de seis semanas, pela Assembleia Legislativa (Parlamento) da União Indiana. Ainda se tentou conferir efeitos legislativos permanentes a esta alteração através da *Patents (Amendments) Bill* de 1995, mas o que é certo é que a dissolução da Câmara Baixa da Assembleia Legislativa deste país, em 10/05/1996, gorou tais intentos. Não obstante, o Governo da União Indiana instruiu as delegações dos Institutos de Patentes deste país no sentido de continuarem a aceitar pedidos de protecção de (novas) invenções químicas e farmacêuticas sob o regime *mail-box* (quais *administrative instructions*). Seja como for, os EUA alegaram que, uma vez extintos os efeitos do *Patents (Amendment) Ordinance* de 1994, a Índia deixara formalmente de ter um sistema que permitia a aceitação de pedidos de patente via *mail-box*, o que importava uma clara violação do artigo 70.º/8 do Acordo TRIPS, bem como não havia estabelecido *direitos exclusivos de comercialização* para tais produtos, nos termos do artigo 70.º/9 do mesmo Acordo. Embora a Índia tivesse argumentado com a circunstância de que nenhum tipo de direito exclusivo de

uma *prática administrativa* (não suportada por qualquer *acto normativo* da Assembleia Legislativa) destinada a receber pedidos de patentes para produtos químicos e farmacêuticos não eliminava uma inconsistência respeitante ao cumprimento do Acordo TRIPS, *face à lei então vigente que proibia a patenteabilidade das invenções de tais produtos*.

Isto permite observar que não é tanto a circunstância de as patentes “pipeline” brasileiras não serem novas — no sentido da novidade *cognoscitiva* ou *intelectiva* — que as transforma em realidades (soluções prático-industriais) livremente acessíveis e utilizáveis por todos (v.g., concorrentes, governo brasileiro, consumidores, outros agentes económicos não concorrentes, etc.), quanto a circunstância de as invenções que estas patentes visam tutelar *serem proibidas pela lei anterior (id est, pela Lei n.º 5.772/71)*. A *retroactividade forte* destas normas é assim manifesta.

11.1. Exemplificação.

Vale isto por dizer que, até 14 de Maio de 1996, era permitido, no Brasil, o *livre acesso e fruição* de tais inventos: embora protegidos no estrangeiro, eles podiam ser *livremente importados* para o Brasil, ser *aí fabricados e comercializados*, sem que essa utilização económica estivesse sujeita a qualquer constrangimento autorizativo. Após esta data, as pessoas e o Governo brasileiro deixaram de ter garantido o *acesso livre* a estas invenções já divulgadas no estrangeiro há mais de um ano relativamente ao pedido de protecção no Brasil.

Mesmo que apliquemos o mecanismo do *mail-box*, tardiamente consagrado no Brasil a partir de 2001 (Lei n.º 10.196, que alterou o artigo 229.º da Lei da Propriedade Industrial), deixaram tais pessoas de desfrutar do livre acesso a invenções que haviam já sido divulgadas antes do dia 1 de Janeiro de 1994. Livre fruição que não dependia de qualquer outro requisito adicional, condição ou evento futuro. Tinham... mas deixaram de ter.

comercialização havia sido requerido e com o facto de ter disponibilizado, embora através de uma praxe administrativa, mecanismos de depósito de pedidos de patente via *mail-box*, o que é certo é que o Painel de resolução de litígios da O.M.C. decidiu que a Índia tinha violado estas obrigações internacionais durante o período de transição destinado à protecção, nesse país, de produtos químicos e farmacêuticos. A existência fáctica de uma *praxe administrativa* (a *de facto administrative mechanism*) susceptível de efectuar depósitos *mail box* era, ainda assim, insuficiente, já que os Estados contratantes deveriam criar mecanismos efectivos legalmente consagrados e não apenas praxes (ou práticas) administrativas consentâneas. O Órgão de Apelação, chamado a pronunciar-se, sustentou esta posição, em 19/12/1997, embora tenha referido que a criação, por via meramente administrativa (*administrative instructions*), de um sistema *mail-box*, era insuficiente para lograr o cumprimento das obrigações internacionais da União Indiana enquanto Estado contratante do TRIPS. Isto porque tais instruções administrativas não constituiriam a adequada base legal destinada a preservar a novidade e a prioridade da invenção. Far-se-ia, pelo contrário, plasmar um sistema normativo formal de depósito de pedidos de patentes via *mail-box*.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

A permissão normativa específica destinada a peticionar a protecção para tais invenções no Brasil violou, destarte, *direitos adquiridos*, efectiva ou *potencialmente* exercitáveis (artigo 6.º, § 2, da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro); não apenas ofendeu direitos adquiridos da *colectividade* dos cidadãos, mas também — e principalmente — lesou *direitos adquiridos por concretas pessoas* (cidadãos brasileiros ou estrangeiros ou pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras), provocando assim concretos e determinados (ou determináveis) prejuízos patrimoniais. Vejamos melhor.

Imaginemos a situação de uma pessoa que tivesse adquirido acções ou quotas em sociedade comercial farmacêutica de *medicamentos genéricos* em inícios de 1996, ou a situação em que tivesse sido transmitida para uma pessoa a posição jurídica no procedimento de *autorização de comercialização* de tais medicamentos concedida pela ANVISA (*Agência Nacional de Vigilância Sanitária*). Como é bom de ver, estes negócios teriam, naturalmente, sido celebrados na *pressuposição* de que o adquirente das partes sociais dessa sociedade comercial ou da faculdade de produzir os medicamentos poderia, sem entraves, continuar a exercer livremente tal actividade: a contrapartida monetária destes negócios incluiria, obviamente, a possibilidade de livremente importar, fabricar ou comercializar as substâncias activas, posto que assim era previsto pela Lei n.º 5.772/71.

Ainda outro exemplo: muitos laboratórios oficiais brasileiros (p. ex., o do Estado do Pernambuco: LAFEPE e o Instituto de Tecnologias em Fármacos – *Farmanguinhos*, no Rio de Janeiro, integrado na Fundação Oswaldo Cruz desde 1976) não tinham, por constrangimentos vários, escassez de meios técnicos e humanos, possibilidade de produzir certos medicamentos patenteados no estrangeiro, cujo fabrico e venda era livre ao abrigo da Lei de 1971. Estando, agora, tais laboratórios estaduais providos desses meios, é inegável que, em 15 de Junho de 1996, todas as invenções químicas e farmacêuticas divulgadas (no Brasil ou no estrangeiro) pelos titulares para além da data da prioridade unionista (isto é, nunca depois de 1 de Janeiro de 1994⁷²) — e que só esperavam aprovação de comercialização no estrangeiro — já poderiam ser por eles executadas (p. ex., para fins experimentais, a fim de obter o registo sanitário no Brasil, para testar o interesse dos hospitais e armazenistas potenciais adquirentes), *mesmo que só hoje* (ou somente há poucos anos) *tais laboratórios públicos estejam em condições de produzir as moléculas dos ingredientes activos desses medicamentos*.

⁷² Pois que o n.º 8 do artigo 70.º do TRIPS impôs aos Estados contratantes (“that member shall”) a obrigação segundo a qual, a partir de 1 de Janeiro de 1995, estes Estados, que desejassem beneficiar do regime de transição ao abrigo do regime “pipeline suíço”, atrás descrito, tinham de aceitar pedidos de protecção respeitantes a invenções de produtos farmacêuticos e de produtos químicos para a agricultura, obedecendo, se fosse caso disso, à prioridade (de 12 meses) resultante de um depósito no estrangeiro, eventualmente reivindicada pelos requerentes dessa protecção.

Lembre-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já autorizou a produção do medicamento antiretroviral *Efavirenz* 600mg. Isto na sequência da emissão da *licença compulsória* em 2007. A decisão foi publicada no *Diário Oficial da União*. Após o registo e a autorização administrativa da ANVISA, a produção foi iniciada pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em Jacarepaguá (Rio de Janeiro). Observe-se que cerca de 80 mil pacientes no Brasil em tratamento contra o HIV/AIDS já recebem o comprimido através do Programa Nacional de DST/AIDS. O *Efavirenz* é um dos 17 medicamentos que compõe o complexo de antiretrovirais anti-AIDS distribuído pelo Ministério da Saúde. Inicialmente, a produção inicial será de 2,1 milhões de comprimidos. A entrega dos primeiros lotes já foi consumada no 1.º semestre de 2009. As licenças compulsórias deste jaez podem ser evitadas se os artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial forem declarados inconstitucionais, ainda que a essa declaração sejam somente atribuídos efeitos *ex nunc*, pois que alguns dos antiretrovirais e outros ingredientes activos estão ainda actualmente protegidos no Brasil através de patentes “pipeline”. Dito de outra forma: esta licença compulsória poderia ter sido evitada se este medicamento “velho”, quanto à divulgação no estrangeiro relativamente ao dia 1/01/1995 (e ao inerente *direito de prioridade unionista*, que deverá sempre ser respeitado), não tivesse sido objecto de pedido de “pipeline”.

No máximo, a *expectativa, a base de confiança criada, a confirmação* dessa confiança (pelos compromissos internacionais a que o Brasil estava vinculado) e o *investimento da confiança* destas pessoas inculcariam nelas a convicção de que, mesmo que o Brasil introduzisse um sistema de *mail-box*, jamais as invenções que pertencessem ao *estado da técnica* (novidade absoluta mundial) em 1/01/1995 poderiam originar o depósito de pedidos de patente sob o regime *mail-box* inscrito no artigo 70.º/8 do Acordo TRIPS.

As *legítimas expectativas de continuidade* da livre utilização de tais inventos ao abrigo da Lei de 1971 eram claras e fundadas. É isto o que conta, não o facto de as pessoas terem ou não desenvolvido preparativos *efectivos e sérios* para a exploração do objecto destas invenções (proémio do artigo 231.º do Código da Propriedade Industrial). Assim sendo, a entrada em vigor dos artigos 230.º e 231.º da Lei n.º 9.279 no dia 15/05/1996 provoca um *dano directo e imediato* a todas as pessoas colocadas em situação similar à da hipótese acima enunciada, já que a fruição das substâncias activas destes medicamentos é ‘privatizada’ por esta Lei, mediante a constituição de direitos de patente “pipeline” sobre tais invenções, que, embora já divulgadas (e protegidas no estrangeiro), até esse momento eram de *livre utilização merceológica no Brasil* ao abrigo do Código de 1971.

11.2. A alteração do passado provocada pela Lei n.º 9.279/96 (artigos 230.º e 231.º).

Neste sentido, pode dizer-se que estas normas (as da lei nova) se aplicaram a *factos já ocorridos ou a efeitos já produzidos, mesmo que não actuados*, podendo sê-lo potencialmente: *o passado* (o lapso de tempo decorrido e os comportamentos dos agentes económicos e do Governo brasileiro na promoção da saúde pública, entre 1971 e 15/05/1996) *tornou-se, sob o ponto de vista jurídico, diferente daquilo que realmente foi*.

Sendo o Código da Propriedade Industrial de 1996 uma lei restritiva ou supressora de *direitos e garantias fundamentais, de direitos de personalidade* e, em geral, uma lei restritiva ou supressora de direitos (patrimoniais) *subjectivamente adquiridos e real ou potencialmente exercitáveis*, tal lei é manifestamente inconstitucional. Lembre-se, mais uma vez, que o § 2 do artigo 6.º da Lei de Introdução do Código Civil brasileiro protege irremissivelmente os *direitos adquiridos* enquanto direitos que o titular ou alguém por ele “*possa exercer*”.

É claro que não colhe, contra este ponto de vista, o argumento de que o legislador dos artigos 230.º e 231.º mitigou os efeitos desta *retroactividade forte*, ao ter salvaguardado, em termos de *inoponibilidade* (cláusula de *uso prévio*), a actividade de todos aqueles que já usavam, no Brasil, o objecto da invenção protegida no estrangeiro ou os que faziam preparativos sérios para aí a usar (*uso prévio anterior*).

É que da circunstância de todos os cidadãos e pessoas jurídicas desfrutarem da faculdade de utilizar livremente tais invenções, no Brasil, até ao dia 14/05/1996, decorre uma *vantagem competitiva* de que todos podiam fruir, *maxime*, as empresas fabricantes de medicamentos genéricos ou similares, ainda quando elas (ou qualquer outra pessoa) não tivessem, nessa data, feito *preparativos sérios e efectivos* para explorar as invenções atingidas pelas patentes “pipeline”⁷³.

⁷³ Para mais, de harmonia com a dogmática do regime do direito de patente, deve notar-se que o fazer *preparativos sérios e efectivos* constitui uma *circunstância impeditiva* do exercício dos direitos do titular de uma patente, situação que beneficia todo aquele terceiro que também tenha exercido actividade inventiva (tenha chegado pelos seus próprios meios à mesma solução técnica ou a uma solução técnica *equivalente*) e a utilizava ou fazia preparativos sérios para a utilizar, mas que, atento o sistema do *first to file* (oposto ao sistema estadunidense do *first to invent*, que, nos casos mais complexos, exige a prova da *conception* da invenção e da *reduction to practice*, bem como a data destes eventos), não tenha apresentado qualquer pedido de protecção para o mesmo invento. Este expediente da *inoponibilidade* das faculdades jurídicas reservadas ao titular da patente a estes terceiros não é muito justo, pois que estes últimos são premiados por um comportamento que não deveriam ter tido: a divulgação ao público do objecto do invento e, em contrapartida, o peticionar, no mesmo momento, a concessão de direitos de patente.

12. Conclusões.

De tudo quanto se expôs extraímos as seguintes conclusões:

I. As comumente denominadas patentes “pipeline” brasileiras não são compatíveis com as *concepções ético-jurídicas fundamentais da colectividade* e do *ordenamento jurídico brasileiro* em matéria de recompensa da criatividade humana, da *protecção da saúde pública* e do *acesso aos medicamentos*, pois com elas reconhece-se uma situação jurídica iniciada ou criada no estrangeiro, antes de 1995 (*in casu*, reconhecem-se *actos administrativos* praticados por institutos de propriedade industrial estrangeiros), mesmo quando as inovações tecnológicas para que se pede protecção já tivessem sido divulgadas muito antes da data limite a partir da qual ainda pode ser considerado o princípio da *prioridade unionista* (prioridade face a um depósito no estrangeiro nos 12 meses subsequentes a esse depósito) ou o *período de graça*.

II. É verdade que o legislador brasileiro e a sua Constituição não densificam o conceito de *novidade dos inventos* susceptível de os alçar à categoria de inventos patenteáveis. Mas é igualmente verdade que o ser-se “autor” de invento industrial e a protecção que é concedida “às criações industriais” (artigo 5.º, § XXIX da Constituição) constitui um simples *afloramento constitucional* da ideia segundo a qual o poder jurídico de o Estado constituir ou outorgar direitos de exclusivos industriais deste jaez (pelo prazo de 20 anos a contar da data do pedido) — *scilicet*, a contar da data do pedido no Estado para que se pede protecção (*autonomia e independência* dos direitos de propriedade intelectual enquanto *auto-limitação espacial do exercício do ius excludendi* conferido ao titular) — nunca prescinde da presença de um *quid* (no caso, uma *solução técnica* para um problema técnico): uma *criação do espírito humano*, precisamente enquanto criação, não há-de estar acessível ao conhecimento público (*rectius*, dos peritos na especialidade) na data em que se pede protecção perante as autoridades estaduais administrativas competentes ou na data da *prioridade unionista* (até 12 meses antes do pedido no Brasil), sem prejuízo dos casos das divulgações em feiras acreditadas, pelo próprio requerente da protecção dentro dos 12 meses que antecedem o pedido de protecção (período de graça).

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

III. A novidade meramente *merceológica* ou *comercial* das invenções nunca vigorou no Brasil moderno. Nunca vigorou no Brasil após a segunda metade do século XIX. Onde, não pode esta solução ser considerada uma prática sedimentada no tempo e comumente acolhida nos meios especializados, tanto no Brasil como no estrangeiro.

Ora, se o Brasil gozava da liberdade de conformação legislativa das disposições do TRIPS que obrigavam a proteger as invenções em todos os domínios tecnológicos (artigo 27.º/1 do Acordo TRIPS), incluindo as de produtos e processos químicos e farmacêuticos, está bom de ver que tal liberdade ou *discricionariedade* foi exercida em desconformidade com esse mandato, já que não respeitou “o sistema jurídico e as práticas jurídicas” estabelecidas no Brasil (*id est*, não respeitou, entre outros, os *princípios regulativos* meta-constitucionais, os valores e interesses que se precipitam na Constituição de 1988), ao arrepio do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Acordo TRIPS.

IV. São mais que evidentes o *excesso*, a *desnecessidade* e a *desproporção* inerentes a este regime “pipeline”. E nem se diga que a impossibilidade de até então poder proteger-se no Brasil tais inventos (de produto, de processo e de uso) mobilizava essa solução.

Essa impossibilidade, que perdurou por várias décadas, mais aconselharia que o *regime de transição* respeitasse as práticas jurídicas então aceitas e vigentes no Brasil e nos Estados contratantes da Convenção da União de Paris, quais sejam: a consagração secular da *novidade intelectual, cognoscitiva ou técnica dos inventos*, como requisito de patenteabilidade, e as *excepções* tradicionalmente aceitas a este tipo de novidade (direito de *prioridade unionista*, *período de graça* e situações de divulgações resultantes de *abuso evidente*).

V. Todas as regras jurídicas nacionais que vão para além destes limites do *conhecimento anterior* do objecto da invenção são assim *desproporcionadas, desnecessárias* ou *excessivas* à face dos objectivos que se visavam prosseguir, na decorrência da adesão do Brasil à OMC.

VI. Isto porque os *direitos de exclusivo* são a *excepção* à regra, *não são a regra*. Esta regra traduz-se, isso sim, no *direito-liberdade de agir* (*in casu*, agir no mercado, imitando ou reproduzindo, se for caso disso, criações alheias não protegidas ou insusceptíveis de protecção). A regra é a *liberdade* plasmada no *direito de iniciativa económica*, a qual constitui uma

emanação do *direito geral de personalidade*. É claro que esta *liberdade de agir* assume também uma *dimensão colectiva* (v.g., associações de consumidores, de industriais, etc.) e *difusa* (encabeçada, no Brasil, pelo Ministério público e pelas entidades reguladoras da concorrência). Mas o essencial é a sua *dimensão subjectiva*.

A *excepção* é a “clausura”, a criação de “cercas de arame farpado”, que, por motivos também eles legítimos (promoção da inovação tecnológica e remuneração do esforço inventivo), conduz à constituição de direitos de exclusivo autorais, industriais ou comerciais.

VII. À parte o problema do denominado *TRIPs-Plus* — que corresponde a um reforço pós-TRIPs do regime dos direitos de propriedade intelectual introduzido por ocasião da celebração de acordos de livre comércio entre os E.U.A e alguns países da América Central, América do Sul, da Ásia e de África —, era possível ter consagrado, no Brasil, em 1996, uma *solução menos onerosa e menos gravosa* para os *concorrentes* dos titulares de patentes químicas e farmacêuticas (já protegidas no estrangeiro), para os *consumidores* e para o *público brasileiro em geral*, como, de resto, todos os outros países em vias de desenvolvimento consagraram (p. ex., na Índia).

VIII. Essa solução estava à vista de todos, pois o regime “pipeline” acolhido no Brasil, em 1996, fora proposto pela delegação dos EUA, em 1990, durante os trabalhos preparatórios conducentes à aprovação do Tratado que criou a OMC, tendo sido logo rejeitada.

Assim se compreende que o regime de transição previsto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 70.º do Acordo TRIPs (regime *mail-box*) tenha sido a solução acolhida pelas delegações do *Uruguai Round*. Por uma razão óbvia. Este regime jurídico preserva a *novidade intelectual, cognoscitiva* ou *técnica* das invenções de produtos químicos ou farmacêuticos nos países que, até 1 de Janeiro de 1995, vedavam a protecção a estas invenções. E por mor de uma outra razão ainda mais óbvia: é que só este regime *mail-box* escapava ao terrível labéu da *retroactividade forte* (ou da ofensa de direitos adquiridos), se e quando fosse introduzido no ordenamento interno dos Estados contratantes.

IX. A total desconsideração dos *interesses* e direitos (individuais, colectivos e difusos) dos *concorrentes*, dos *consumidores* e do *público* em geral durante o procedimento

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

administrativo de concessão junto do INPI — seja para se oporem à concessão da patente por falta de actividade inventiva, industrialidade, novidade (ainda que à luz da situação e dos critérios estabelecidos pelo ordenamento do país de origem da patente) — parece conduzir a um *défice* inultrapassável do *devido processo legal*, face ao *carácter poligonal ou poliédrico* das situações jurídicas subjacentes de direito privado e da sua necessária atendibilidade, pelas entidades administrativas, nos procedimentos administrativos constitutivos de direitos subjectivos ou de outras posições jurídicas subjectivas.

X. Em 1996, o legislador da nova Lei da Propriedade Industrial brasileira, ao consagrar o regime das patentes “pipeline” (artigos 230.º e 231.º), por ocasião da *revogação das normas que impediam a patenteabilidade de invenções de produtos e de processos químicos e farmacêuticos*, não ponderou devidamente os interesses na *estabilidade* ou *continuidade da vida social e económica* e os *direitos e as expectativas legítimas* das pessoas.

A função modeladora e adaptadora destes artigos 230.º e 231.º, face à adesão do Brasil à OMC, não foi devidamente efectuada. O legislador não considerou devidamente as situações criadas à sombra da Lei n.º 9.279/96 e não respeitou certos *factos passados*, *certos efeitos de factos* e as *situações jurídicas que se tinham constituído à sombra do regime* que vedava, no Brasil, a patenteabilidades destas invenções químicas e farmacêuticas.

XI. O *regime-regra* da sucessão de regimes jurídicos de propriedade intelectual é o consagrado na *Convenção de Berna* relativa à protecção das obras artísticas e literárias, de 24 de Julho de 1971, modificado em 2 de Outubro de 1979, que foi transposto com ligeiras alterações para o disposto no n.º 2 do artigo 70.º do TRIPS.

O que tiver caído no chamado *domínio público* e for sujeito a um regime de *livre utilização incondicionada* não pode voltar a ser individualmente apropriado através da constituição de direitos de exclusivos industriais (v.g., patentes, modelos industriais, desenhos industriais) ou comerciais (v.g., marcas).

XII. Vale dizer: o artigo 70.º/3 do Acordo TRIPS, a que o Brasil se acha internacionalmente vinculado, não permite a *protecção retroactiva* de realidades que poderiam ter sido anteriormente protegidas por direito de patente, mas que deixaram de poder sê-lo em virtude, designadamente, de *falta de novidade* no momento em que o TRIPS entrou em vigor no

Estado contratante onde o problema seja colocado.

XIII. Deste modo, quando um pedido de patente de produto químico ou farmacêutico tenha sido apresentado ou publicado num país diferente do Brasil (antes do início de vigência do TRIPS) ou junto de institutos de propriedade industrial regionais ou da Administração do *Patent Cooperation Treaty*, o *objecto da protecção cai imediatamente no domínio público* em todos os países em cujas administrações não foi apresentado um idêntico pedido de protecção num prazo máximo de doze meses. Não cai, porém, no domínio público se tiver sido apresentado num feira internacional acreditada (e são poucas as feiras internacionais deste jaez) nos 12 meses que antecederem o pedido de protecção ou a divulgação tiver sido feita com abuso evidente.

XIV. Ressuscitar ou restabelecer esta protecção no ordenamento interno de um país membro da OIMC e do Acordo TRIPS equivale a *aplicar a lei nova a factos já ocorridos e a efeitos já produzidos antes do início da sua vigência*. Por isso o legislador brasileiro estava impedido de ressuscitar ou restabelecer tal protecção. Mas foi o que se fez, à margem da Constituição, com a Lei da Propriedade Industrial de 1996, violando grosseiramente o *regime-regra*: as normas que dispõem sobre os *requisitos de validade* de quaisquer factos ou actos jurídicos aplicam-se somente a *factos novos*; elas não afectam (não podem afectar) as situações jurídicas em curso de constituição na data do início de vigência da lei nova que haja procedido a uma alteração dos requisitos de validade (*in casu*, a novidade dos inventos).

XV. Aplicar as normas dos artigos 230.º e 231.º a *factos ocorridos e a efeitos já produzidos*, mesmo que não actuados efectivamente, equivale, juridicamente, a *alterar o passado* (o que é, além do mais, um absurdo lógico: o passado, por definição, está consolidado, não pode tornar-se diferente por lei). O regime previsto nas normas mencionadas significa uma *retroactividade forte*, por suprimir *posições jurídicas subjectivas adquiridas* de natureza patrimonial e que eram, real ou potencialmente, exercitáveis a partir do decurso do prazo de *um ano* a contar da divulgação da invenção nos *círculos especializados*.

XVI. No ordenamento jurídico brasileiro consideram-se *direitos adquiridos* não apenas *posições jurídicas subjectivas que já foram exercitadas* pelo titular, mas também todas as

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

situações subjectivas que incorporam *faculdades de exigibilidade* ou *permissões normativas específicas* que, estando já integradas nessa esfera de disponibilidade e de liberdade de agir, só *potencialmente* podem ser (ou vir a ser) exercidas.

XVII. A posição jurídica dos concorrentes do titular de uma patente “pipeline”, dos demais agentes económicos e dos consumidores em geral não é a de meros detentores de um *interesse legítimo*. É mais forte o “estatuto jurídico” de todas estas pessoas e entidades, traduzindo-se numa situação jurídica plasmada na titularidade do *direito-liberdade económica de agir no mercado*, o qual decorre do *direito de livre iniciativa económica* e do *direito geral de personalidade* ou, *lato sensu*, da *garantia constitucional da propriedade privada*.

XVIII. Contrariando aquilo com que os destinatários destas normas razoavelmente poderiam esperar, a aplicação retroactiva dos artigos 230.º e 231.º da nova Lei da Propriedade Industrial atingiu frontalmente *expectativas e posições jurídicas privadas (dos concorrentes, dos consumidores e do público em geral)*. O que seria razoável esperar era um regime jurídico idêntico ao estabelecido nos n.ºs 8 e 9 do artigo 70.º do Acordo TRIPS.⁷⁴ Ao invés, o regime “pipeline” brasileiro permitiu assim proteger, no Brasil, invenções de produtos farmacêuticos que já tinham sido divulgadas no estrangeiro desde, pelo menos, meados dos anos oitenta do século passado, mas que ainda não tinham obtido autorização de introdução no mercado.

XIX. A *protecção da confiança, do investimento nessa confiança, da continuidade das situações jurídicas, da previsibilidade e da calculabilidade* decorrem do *direito-liberdade de iniciativa económica, do direito-liberdade de agir no mercado* enquanto emanção do *direito geral de personalidade* e da *concorrência* entre os agentes económicos foram gravemente postas em causa.

XX. Ora, os artigos 230.º e 231.º, na medida em que se referem às *condições de validade de actos jurídicos ou ao conteúdo de situações jurídicas que não podem abstrair do*

⁷⁴ O que, de resto, veio a suceder, a partir de 2001, mas só para os pedidos de protecção respeitantes a invenções cognoscitivamente ou intelectivamente novas depositadas a partir de 1 de Janeiro de 1995, reportadas, quando muito, a uma data de prioridade coincidente com o dia 1 de Janeiro de 1994 (nunca antes).

seu título constitutivo, constituem leis restritivas de posições jurídicas subjectivas, pelo que, dispondo as leis novas apenas para o futuro, elas apenas podem ser aplicadas a *factos jurídicos ou a efeitos de factos que ocorram após o seu início de vigência*. Porque, como se disse, não se pode alterar o passado, e o passado traduzia-se na impossibilidade de proteger, através do instituto da patente, invenções de produto químico ou farmacêutico (e de processo ou de uso)

Se ao abrigo da lei antiga uma invenção deve ser considerada não patenteável, por ilicitude de objecto (v.g., invenção farmacêutica) ou por já estar integrada no estado da técnica, mesmo que a lei nova estabeleça um novo parâmetro para essa divulgação, os pedidos de protecção devem ser apreciados segundo a lei antiga.

XXI. Os inventos já tornados acessíveis ao público, em qualquer parte do planeta antes de 1994 (*scilicet*, antes da prioridade susceptível de ser atendida no Brasil após a sua adesão ao TRIPS e à sujeição à obrigação de conferir protecção às invenções de produtos e processos químicos e farmacêuticos) *nunca poderiam ser protegidos, no Brasil, pela lei nova. E pela lei antiga também não*, pois esta vedava a patenteabilidade das invenções de *processos* e de *produtos* químicos e farmacêuticos.

XXII. Os artigos 230.º e 231.º da Lei da Propriedade Industrial autorizaram a *apropriação privada* pelo período de duração remanescente da patente “pipeline” relativamente ao lapso de tempo decorrido desde o primeiro depósito da patente no estrangeiro de uma realidade de que todos os interessados já podiam fruir livremente, ainda que potencialmente. A inconstitucionalidade reside no facto de estas normas *terem permitido a apropriação privada sob a forma de direitos de exclusivo de uma realidade de que todos poderiam já desfrutar, mas também porque a lei anterior vedava a sua apropriação privada, ainda que temporária*.

XXIII. Se, no início de 1996, uma pessoa (humana ou jurídica) **(a)** adquiriu quotas ou acções de uma sociedade comercial farmacêutica produtora de medicamentos genéricos ou de uma outra sociedade *susceptível de vir, no futuro, a prosseguir esse objecto*, **(b)** adquiriu, por trespasse ou locação, os estabelecimentos, **(c)** obteve a *transmissão da posição jurídica no procedimento de autorização de comercialização* de tais fármacos junto da ANVISA, a nova Lei da Propriedade Industrial veio impedir necessariamente a futura exploração destes

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

medicamentos genéricos (ou medicamentos-cópia) no Brasil, independentemente de as pessoas afectadas terem ou não iniciado efectivos e sérios preparativos para explorar o objecto de uma invenção. Essa Lei retirou uma faculdade jurídica **individual** que *já estava consolidada* ao abrigo da lei antiga (ainda que somente pudesse vir a ser actuada no futuro).

XXIV. Imaginemos ainda um outro exemplo: muito laboratórios oficiais brasileiros (p. ex., o do Estado do Pernambuco, mais conhecido pelo LAFEPE, e o *Instituto de Tecnologias em Fármacos – Farmanguinhos*, no Rio de Janeiro, integrado na Fundação Oswaldo Cruz desde 1976) não tinham, por constrangimentos vários devido à escassez de meios técnicos e humanos, possibilidade de produzir certos medicamentos patenteados no estrangeiro, cujo fabrico e venda *era livre* ao abrigo da Lei de 1971. Estando, *agora*, tais laboratórios estaduais públicos providos desses meios, é inegável que, em 15 de Maio de 1996, todas as invenções químicas e farmacêuticas divulgadas (no Brasil ou no estrangeiro) pelos titulares para além da data da *prioridade unionista* (isto é, nunca depois de 1 de Janeiro de 1994) — e que só esperavam aprovação de comercialização no estrangeiro — já poderiam ser por eles executadas (p. ex., para fins experimentais, a fim de obter o registo sanitário no Brasil, para testar o interesse dos hospitais e armazenistas potenciais adquirentes), *mesmo que só hoje* (ou somente há poucos anos) *tais laboratórios públicos estejam em condições de produzir as moléculas dos ingredientes activos desses medicamentos*. Embora, as mais das vezes, os meios empresariais o não permitissem na altura, por certo que os laboratórios oficiais *reservavam* a possibilidade, no futuro, de produzir tais fármacos, sem o consentimento dos titulares das patentes. Os artigos 230.º e 231.º impediram o exercício destes direitos individuais adquiridos antes de 15 de Maio de 1996.

Ora, centenas de patentes “pipeline” brasileiras divulgadas no estrangeiro — e aí protegidas desde os meados dos anos oitenta e inícios dos anos noventa do século passado — impediram (e impedem) o exercício deste direito de livre utilização, de que tais laboratórios passaram, *ainda que potencialmente*, a desfrutar desde o momento em que as referidas moléculas passaram a integrar o estado da técnica.

XXV. Não pode, destarte, deixar de notar-se que o novo Código da Propriedade Industrial brasileiro impediu fatalmente a *futura exploração* destes medicamentos genérico (ou medicamentos-cópia, no Brasil), ainda que não possa dizer-se que todos estes actos representam *effectivos e sérios preparativos para explorar o objecto de uma invenção*. Essa lei retirou — repita-se — uma faculdade jurídica que *já estava consolidada na esfera jurídica individual* ao

abrigo da lei antiga, *ainda que eventualmente só viesse a ser actuada no futuro*, atentas as oportunidades de negócios e os meios organizacionais de que as empresas dispõem ou contam dispor.

Coimbra, Outubro de 2009.

BIBLIOGRAFIA

ABREU, J. M. COUTINHO de, “Aspectos do direito económico da União Europeia (Apontamentos a propósito do diálogo UE - Mercosul)”, em *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, 1998, pp. 705ss.

AMARAL, Maria Lúcia, *A Forma da República: Uma Introdução ao Estudo do Direito Constitucional*, Coimbra, Coimbra Editora, 2005.

ANDRADE, Gustavo Pina de, “A interface entre a Propriedade Intelectual e o Direito Antitruste”, in *Revista da ABPI*, n.º 91 (Novembro / Dezembro 2007), p. 29 ss.

ANDRADE, José Carlos Vieira de, “A protecção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização de comercialização de medicamentos”, in *Revista de Legislação e de Jurisprudência* (Portugal), ano 138.º (2008), p. 70 ss.

ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 1992.

AVELÃS NUNES, A. J., “Neoliberalismo, Globalização e desenvolvimento económico”, em *Boletim de Ciências Económicas* (Fac. Direito Coimbra), Vol. XLV, 2002.

BARBOSA, Denis Borges, *Um Introdução à Propriedade Intelectual*, 2.^a edição, Lúmen Júris, 2003.

———, “A inconstitucionalidade das patentes pipeline”, in *Revista da ABPI*, n.º 83 (Julho de 2006), p. 3 ss.

———, “Direitos Exclusivos de comercialização: Um Instituto Inexistente no Direito Brasileiro – I”, in *Revista da ABPI*, n.º 94 (Maio/Junho 2008), p. 49 ss.

———, “Direitos Exclusivos de Comercialização: Um Instituto Inexistente no Direito Brasileiro – II”, in *Revista da ABPI*, n.º 95 (Julho/Agosto 2008).

BLANCHARD, Adriene M / GILL, Kelly / STEINBERG, Jane, *A Practical Guide to IP Issues in the Pharmaceutical Industry*, London, Thompson, Sweet & Maxwell, 2007.

CANOTILHO, J. J. Gomes / MACHADO, Jónatas, *A questão da Constitucionalidade das Patentes “Pipeline” à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988*, (com a colaboração de VERA LÚCIA RAPOSO), Coimbra, Almedina, 2008.

CARVALHO, Nuno Pires de, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.^a edição, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

———, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, The Hague, Wolters, Kluwer Law International, 2008.

COASE, Ronald, “The Problem of Social Cost”, in *Journal of Law and Economics*, 1960.

COHEN, Jilian Clare / LYBECKER, Kristina M., “Aids Policy and Pharmaceutical Patents: Brazil’s Strategy to Safeguard Public Health”, in *The World Economy*, Vol. 28, n.º 2 (2005), p. 211 ss.,

CORNISH, William, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, Oxford University Press, 2004.

CORNISH, William R. / LLEWELYN, Margaret, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5.ª edição, London, Sweet & Maxwell, 2004.

CORREA, Carlos, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries*, London, New York, Zed Books, 2000.

CUNHA, Luís Pedro, *O sistema comercial multilateral e os espaços de integração regional*, Coimbra, Coimbra Editora, 2007.

EAGLES, I., “Intellectual Property and Competition Policy: The Case of Neutrality”, in CHARLES E. F. RICKET/GRAEME W. AUSTIN (eds.), *International Intellectual Property and the Common Law World*, Oxford, Portland, Oregon, Hart Publishing, 2000, p. 285 ss.

FREIRE, Maria Paula dos Reis Vaz, *Eficiência Económica e Restrições Verticais*, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2008.

GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement – Draft History and Analysis*, London, Sweet & Maxwell, 3.ª edição, 2008.

GÓMEZ SEGADE, José António, “Actividad Inventiva Doctrina de los Equivalentes”, in *Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2005, p. 41 ss.

GORDON, W. J., “On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse”, in *Virginia Law Review* (1992), p. 149 ss.

GRAU-KUNTZ, Karin, “Direito de patentes – Sobre a interpretação do artigo 5.º, XXIX da Constituição brasileira”, in *Revista da ABPI*, n.º 83 (Julho 2006), p. 3 ss.

KALLY, Dina, *The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2004.

KARIYAWASAM, Rohan, “Technology Transfer”, in ANDERMAN, Steven D. (ed.), *Intellectual Property Rights and Competition Policy*, Cambridge, New York, etc., Cambridge University Press, 2007, p. 466 ss.

KEUKENSCHRIJVER, Alfred, *Sortenschutzgesetz*, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 2001.

KUMAR, M., in *Resource Book on Trips and Development*, Cambridge, New York, Melbourne, Cambridge University Press, 2005.

A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras

MACHADO, João Baptista, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Coimbra, Coimbra Editora, 1990.

MARQUES, J. P. Remédio, *Biotechnologia (s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, *Direito de Autor, Direito de Patente e Modelo de Utilidade, Desenhos ou Modelos*, Coimbra, Almedina, 2007.

———, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008.

———, *Medicamentos versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008.

———, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. II, *Obtenções Vegetais, Conhecimentos Tradicionais, Sinais Distintivos, Bioinformática e Bases de Dados, Direito da Concorrência*, Coimbra, Almedina, 2007.

———, “Patentes biotecnológicas e o acesso a produtos de saúde – Uma perspectiva europeia e luso-brasileira”, in *O Direito* (Portugal), ano 141.º (2009), I, p. 163 ss.

———, “O direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação e o acesso aos medicamentos genéricos”, in *Actas de Derecho Industrial* (Espanha), Vol. 29 (2009-2010).

MARQUES, J. P. Remédio/SERENS, Nogueira, “Direito de patente: sucessão de leis no tempo e a proibição da outorga de patentes nacionais sobre produtos químicos ou farmacêuticos no domínio do CPI de 1940 – o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico, no quadro do CPI de 1995, nos procedimentos de protecção pendentes na data de adesão à Convenção da Patente Europeia e ao Acordo TRIPS”, in *O Direito*, ano 138.º (2006), p. 1011 ss.

MORAIS, Carlos Blanco de, “Segurança jurídica e justiça constitucional”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, p. 622.

NOVAIS, Jorge Reis, *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004.

OLIVEIRA, M. Esteves de / GONÇALVES, Pedro /PACHECO, Pacheco de, *Código do Procedimento Administrativo Anotado*, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 1997.

O’NEIL, John, *The Market: Ethics, Knowledge and Politics*, London, Routledge, 1998.

PIGOU, Arthur, *The Economics of Welfare*, 4.ª edição, London, Macmillan, 1946.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *La brevetabilité des inventions – Étude comparative de jurisprudence, France – OEB*, Paris, Litec, 1997.

POSNER, Richard A., *Economic Analysis of Law*, 5.ª edição, New York, Haspen Law & Business, 1998.

RUBINFELD, D. L. / MANNES, R., “The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust”, in F. LÉVÊQUE / H. SHELANSKI (eds.), *Antitrust, Patents and Copyright – EU and US Perspectives*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2005, p. 85 ss.

SOŁTYSIŃSKI, Stanisław, “Coexistence between the tort of passing off and freedom of slavish imitation in Polish unfair competition law”, in VAVER, David / BENTLY, Lionel (eds.), *Intellectual Property in the New Millennium, Essays in Honour of William R. Cornish*, New York, Melbourn, etc., Cambridge University Press, 2005, p. 189 ss.

SOUSA, Marcelo Rebelo de / MATOS, André Salgado de, *Direito Administrativo Geral*, I, 2.^a edição, Lisboa, 2006.

SOUSA, Miguel Teixeira de, “Aplicação da lei no tempo”, in *Cadernos de Direito Privado*, n.º 18 (Abril / Junho 2007), p. 3 ss.

STEWART, G. R. / TAWFIK, M. J. / IRISH, M., *International Trade and Intellectual Property: The Search for Balanced System*, Oxford, Westview Press, 1995.

TRITTON, G. / DAVIS, R. / EDENBOROUGH, M. / GRAHAM, J. / MALYNICZ, S. / ROUGHTON, A., *Intellectual Property in Europe*, 3.^a edição, London, Thompson, Sweet & Maxwell, 2008.

WÜRTEMBERGER, Gert / VAN DER KOOIJ, Paul / KIEWIET, Bart / EKWAD, Martin, *European Community Plant Variety Protection*, Oxford, New York, etc., Oxford University Press, 2006.

NEWTON SILVEIRA*

APONTAMENTOS RELATIVOS À QUESTÃO DO PIPELINE

1. Limitação a direitos de propriedade industrial – patentes farmacêuticas.

Semelhantemente ao que ocorre no campo dos direitos autorais, onde certas limitações são estabelecidas ao direito do autor em consideração à necessidade de acesso à cultura, em especial por parte das Nações em desenvolvimento, encontramos também em relação a direitos exclusivos de propriedade industrial, principalmente no que se refere às patentes de invenção, importantes derrogações tendentes a coibir abusos e desvirtuamento do sistema de patentes. Tais limitações, ao contrário de enfraquecer o sistema, o fortalecem, por lhe devolverem o necessário equilíbrio, devendo-se ter em mente que, tradicionalmente, as patentes serviram de garantia aos mais fracos em relação às empresas poderosas. Nesse sentido se pronunciava Pouillet (*Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*, Paris, 1909, pp. XXIII-XXIV): “Les brevets sont, à notre sens, un des meilleurs palliatifs, sinon l'un des plus sûrs remèdes à cet état de choses; ils aident singulièrement à contre-balancer les effets fâcheux du capital. Ils permettent au petit fabricant de lutter heureusement avec les seules ressources de son intelligence contre les écus du gros fabricant”.

A exclusão das invenções tendo por objeto medicamentos de qualquer gênero foi, em nosso País, inovação do Código da Propriedade Industrial de 1945, o Decreto-Lei 7.903. Antes dele, “a Lei 3.129, de 14.10.1882, no § 2º do art. 1º, declarava que não podiam ser objeto de patente as invenções contrárias à lei ou à moral, as ofensivas da segurança pública, as nocivas à saúde pública e as que não oferecessem resultado prático industrial. O Decreto 16.264, de 19.12.1923, conservou as proibições constantes da lei anterior, acrescentando a relativa aos sistemas de cálculos, planos ou combinações de finanças e de créditos”, que

* Advogado especialista em Propriedade Intelectual. Mestre em Direito Civil (1980) e doutor em Direito Comercial (1982) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde é Professor de Direito Comercial na Graduação e de Propriedade Intelectual na Pós-Graduação. Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

figuravam em algumas leis estrangeiras mais antigas. No regime daquela lei, se parecesse que a invenção tinha por objeto produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos, procedia-se ao exame prévio e secreto do pedido, sendo a patente concedida ou negada, de acordo com o resultado do exame (lei citada, art. 3º, §2º; cf. João da Gama Cerqueira, *Tratado da propriedade industrial*, vol. II, t. I, Parte II, ed. Revista Forense, 1952, p.107).

O Código da Propriedade Industrial de 1945 veio incluir, no rol das invenções não privilegiáveis, “as invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero” (art. 8º, inciso 2º), ressalvada, porém, a privilegiabilidade dos processos novos destinados à fabricação das substâncias, produtos ou matérias constantes dos incisos 2º e 3º do citado artigo (parágrafo único, *a*, do art. 8º). Assim, no sistema do Decreto-lei 7.903, de 27.8.1945, os processos de fabricação de produtos farmacêuticos podiam ser objeto de exclusividade temporária por meio de uma patente, *mas não os próprios produtos*, cuja fabricação era livre, em razão de política legislativa que impunha a liberdade de indústria nesse importante setor industrial.

A respeito de tal proibição em nosso principal Código da Propriedade Industrial, comentava o mestre Gama Cerqueira:

“Proibindo a concessão de patentes para invenções que tenham por objeto alimentos ou medicamentos, *a lei visa a evitar os abusos que poderiam praticar-se à sombra dos privilégios*, não só no que se refere ao preço desses produtos, que poderiam elevar-se arbitrariamente, como no tocante à sua produção. Entende-se que produtos que podem ser essenciais à subsistência ou à saúde devem ser livremente explorados”.

E concluía:

“...parece-nos acertada a disposição que exclui os produtos alimentícios e medicinais do regime de patentes” (ob., vol. e t. cits., pp. 114-115).

Fonte: SILVEIRA, Newton. *Limitações a direitos de propriedade industrial: produtos farmacêuticos, licença compulsória e caducidade*. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 27:73-87, 1978.

2. O direito adquirido dos concorrentes do titular da patente

Apontamentos relativos à questão do pipeline

A CF/88 consagra, seguindo as constituições anteriores e as do mundo civilizado (desde Weimar), o princípio da livre iniciativa e da liberdade de trabalho (veja-se, a propósito, o Alvará de D. João VI).

Esse princípio é firmado no art. 170 e seu parágrafo único da Carta Magna: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Em contraposição, e como exceção ao princípio geral da livre iniciativa, a mesma Constituição garante, entre os direitos e garantias fundamentais estabelecidos no art. 5º, os direitos de propriedade industrial: “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”.

A parte final do dispositivo constitucional é *condição* e não *fundamento* dessa proteção (veja-se, a propósito, o inc. III do mencionado art. 170 da Constituição, que prevê, como princípio da ordem econômica, a *função social da propriedade*).

O art. 5º da Carta Magna não se sobrepõe ao art.170. Os direitos e garantias individuais devem se coordenar com a ordem econômica e social, constituindo, ambos, regras pétreas. Não há dúvida que o privilégio temporário constitui exceção à regra geral da livre iniciativa.

Daí sua temporariedade, que estabelece tanto os direitos subjetivos do inventor, quanto os direitos subjetivos daqueles que almejam a liberdade de indústria. A Constituição ampara ambos os direitos, sujeito o primeiro ao *tempo*.

O importante é salientar que existem dois sujeitos de direitos: o titular de um monopólio temporário (identificado) e o titular de um direito à liberdade de indústria (não identificado, mas sujeito da norma constitucional), que espera o decurso do tempo para exercer o seu direito.

Trata-se de um direito, ou de uma expectativa de direito?

Agora temos de nos socorrer do ilustre Jurista Rubens Limongi França, em seu memorável trabalho *Irretroatividade das Leis e o Direito Adquirido* (4ª ed., Ed. RT).

Referindo-se ao Projeto anterior à Carta de 1937, dispunha ele: “Considera-se ato jurídico perfeito o que está concluído na conformidade da lei vigente ao tempo em que foi praticado” (p.43).

À p.161, na nota 50, transcreve texto de Francisco Campos: “A não retroatividade é tão-somente uma norma de interpretação, uma regra de hermenêutica, e por ela se entende que o intérprete, ou o juiz, não pode aplicar a lei nova às relações jurídicas já consumadas na vigência da lei antiga”.

À p. 164, cita Tito Prates da Fonseca: “O direito validamente adquirido, a relação jurídica estabelecida de acordo com a lei vigente, ao tempo em que se praticou o ato ou se deu o fato, pertencem irrevogavelmente ao patrimônio do sujeito”.

À p. 188, cita Eduardo Theiler, o qual aceita que a lei possa retroagir “desde que ela não acarrete prejuízos, danos ao patrimônio de alguém, ou, em outros termos, desde que o limite da retroatividade da lei consista no respeito ao direito adquirido”.

Ou, “a lei que domina é a do tempo em que se iniciou o prazo” (ac. Do STF, rel. Min. Orozimbo Nonato, RF 95/103, in *Ementário Forense*, ob. cit., p.187).

Assim é que o inc. XXXVI do art. 5º da Carta Magna de 1988 dispõe: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

À p. 203, a propósito do tema, o autor cita Barbalho: “(...) uma das mais importantes garantias individuais, ao mesmo passo que é um dos grandes princípios da ordem social e da política”.

Essa é uma característica do sistema jurídico brasileiro e das Américas, motivo pelo qual o autor salienta: “Legatário das tradições jurídicas lusitanas que são, entre os Estados modernos, as mais antigas do mundo, soube, sob certos aspectos, guardá-las, melhor do que a própria Pátria-mãe, de onde ser natural que, na matéria, o nosso Direito esteja, pelo menos nas suas linhas fundamentais, mais evoluído que o dos outros países.

Apontamentos relativos à questão do pipeline

“Para roborar esta nossa afirmação basta ponderar que, sem a garantia semelhante à do art. 150 da nossa Constituição, de nada vale, ante uma lei qualquer que a desconheça, a doutrina de Roubier na França, a de Affolter na Alemanha e de Gabba na Itália” (ob. cit., pp. 207-28).

À p. 218, diz o autor: “Quanto ao ato jurídico perfeito, é ele o principal fato gerador do direito adquirido (...)”.

As regras da LICC, concernentes ao Direito Intertemporal, encontram-se no art. 6º: §1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”.

Por isso, não se aplica ao Brasil a doutrina de Roubier: “Ora, essa questão é tanto mais importante quanto se tem em vista que, revogando a Lei de Introdução de 1942, a Constituição de 1946 condenou a teoria do renomado autor francês” (p. 222).

Daí conclui Limongi que “inexiste incompatibilidade entre a ideia do efeito imediato e a doutrina do Direito Adquirido” (ob. cit., p.223).

Em conclusão, não há que se confundir *expectativa de direito* com *direito a termo*.

São direitos adquiridos não só os que já se podem exercer, como “aqueles cujo começo de exercício tenha *termo prefixo*” (p. 245). Em nota à mesma página, o autor diz que o termo pode ser estabelecido em lei, em *ato administrativo*, em preceito estatutário, ou ainda em ato jurisdicional. Além disso, o art. 123 do CC estabelece que o *dies a quo* “suspende o exercício, mas não a aquisição do direito”.

À p. 251, o Autor cita Beviláqua: “(...) o direito condicional já é um bem jurídico, tem valor econômico e social, constitui elemento do *patrimônio do titular*”.

A conclusão de Limongi França é: “(...) no silêncio da Lei, a regra é a irretroatividade” (p. 282).

“O direito adquirido abrange os direitos a termo, seja final (*dies ad quem*), seja inicial (*dies a quo*)”.

Fonte: SILVEIRA, Newton. *Aplicação do Acordo TRIPS no Brasil*. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 115:66-74, jul./set.,1999.

3 A novidade como princípio constitucional implícito para a concessão do monopólio por patente

Exatamente devido a motivos de ordem econômica, o Brasil vem sendo pressionado pelos países desenvolvidos a conceder proteção a certas criações que exigem grandes dispêndios em pesquisas, como é o caso das indústrias farmacêuticas, e, mais recentemente, dos programas de computador, ou *software*.

Quanto aos últimos, essa pressão tem sido aberta e declarada, normalmente vinculada à concessão ou renovação de empréstimos internacionais. Os países desenvolvidos optaram por conceder direitos de autor ou *copyrights* sobre as criações de programas de computador e pretendem que o Brasil adote idêntica postura, o que implicaria enorme evasão de divisas por pagamentos de royalties a título de direitos autorais, visto que estes não foram previstos nem se acham limitados pela Lei 4.131/62, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior.

A indústria farmacêutica tem sido mais sutil e tem tentado derrubar a proibição pela via de declaração judicial de inconstitucionalidade da proibição estabelecida no art. 9, *c*, do Código da Propriedade Industrial. Não tem logrado sucesso, entretanto.

A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada por acórdão da 1ª 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. 9º, *c*, da Lei 5.772/71, 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”.

O apelo extremo foi interposto pela Universidade de Strathclyde, da Escócia, a qual impetrara mandado de segurança contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que lhe indeferira pedido de patente para um “processo de preparação de derivados de pteridina”. Denegado a segurança, a impetrante recorreu ao TRF, que, pela 3ª Turma, negou provimento à apelação, unanimemente, em acórdão da lavra do Min. Armando Rollemberg, em cuja ementa

Apontamentos relativos à questão do pipeline

destacou: “A fixação de limites à garantia do privilégio de invenção, atendendo ao interesse público e à tradição do nosso Direito, está **implicitamente autorizada** na Constituição, à qual se ajusta, portanto, o art. 9º, c, da Lei 5.772/71”.

Em seu relatório, perante o TFR, o Min. Armando Rollemberg refutou a alegada inconstitucionalidade nos seguintes termos: “O privilégio não decorre, no caso concreto, diretamente da norma constitucional, que não é auto-executável nem bastante em si mesma, mas da lei ordinária... Na elaboração da lei, deve o legislador ordinário atender às diretrizes de ordem programática, limitativas do direito de propriedade, cuja função social é reconhecida e será mantida mediante a repressão ao abuso do poder econômico (art. 160, III e V, da CF).

No STF, o Relator, Min. Néri da Silveira transcreveu parecer da Procuradoria-Geral da República, o qual referiu decisão anterior do TFR, em caso similar, cujo voto vencedor assim concluía: “Isto posto e levando em conta que a proibição, em tais casos, objetiva o bem coletivo, pelo que prevalece sobre a disciplinação que anteriormente regulava a matéria, reformo a sentença e casso a segurança”. Referiu, ainda, o Min. Relator, decisão do Plenário da Suprema Corte que já se manifestara pela constitucionalidade da norma em apreço, quando votara, contra o Min. Clóvis Ramallete e seguindo o voto do Min. Moreira Alves, no sentido de que a norma constitucional não garante a patenteabilidade de qualquer invento, cabendo ao legislador ordinário disciplinar a matéria tendo em conta o espírito da norma constitucional.

A decisão da 1ª Turma do STF foi unânime, nos termos da ementa acima mencionada.

Fonte: SILVEIRA, Newton. *Garantias constitucionais aos bens imateriais*. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 60:18-23, out/dez., 1985.

4. Conclusão.

O que se deduz é:

a) a indústria farmacêutica é um caso muito especial na área de patentes;

b) a **comunidade** (isto é, a concorrência) tem direito adquirido a fabricar produtos cujas patentes não foram requeridas oportunamente, por estarem em **domínio público**;

c) o requisito de novidade está **implícito** na Constituição, por interpretação do inc. XXIX do Art. 5º.

São Paulo, Outubro de 2009

KARIN GRAU-KUNTZ*

SOBRE A CONTROVERTIDA QUESTÃO DA PATENTE “PIPELINE”

1. Diante da discussão travada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.234) sobre as chamadas “patentes pipeline”, mostrou-se urgente a necessidade de se tratar o polêmico tema sob uma nova perspectiva. A verdade é que a leitura dos autos deixa manifesta a dificuldade – até mesmo de especialistas – de compreensão da natureza jurídica do instituto da propriedade intelectual e, no caso específico, do instituto das patentes.

A propriedade intelectual é um fenômeno jurídico moderno, fruto do antropocentrismo¹ e do liberalismo econômico. Sua natureza, conforme o exposto a seguir, é instrumental e concorrencial, e, por esta razão, só poderemos compreender claramente a propriedade intelectual e, especificamente, o direito de patentes quando considerarmos o instituto jurídico como parte de um sistema político-econômico.

O objetivo deste trabalho é analisar o instituto da patente e demonstrar que a problemática constitucional das patentes pipeline não envolve, na verdade, os pontos que vêm sendo debatidos nos autos da ADI em questão.

2. Primeiramente, faz-se necessário esclarecer as diferenças entre a propriedade sobre coisas e a propriedade intelectual. O próprio uso do termo *propriedade* intelectual confunde e dificulta a compreensão daquilo que se pretende proteger com o reconhecimento de direitos exclusivos sobre bens intelectuais.²

* Dr. jur., LL.M. (Munique, LMU), Coordenadora Acadêmica e pesquisadora na Europa do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

¹ O antropocentrismo parte do princípio de que o homem é o centro de todo o pensamento filosófico; o termo é usado para qualificar a cultura renascentista e moderna e se contrapõe ao teocentrismo, doutrina que via em Deus o centro do pensamento filosófico.

² Talvez aqui em virtude da má técnica do legislador em elencar o direito de patente junto com direitos fundamentais. Nesse sentido, vide BARBOSA, Denis Borges, *Propriedade Intelectual – A Aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pág. 26. O autor nota que o fato de os direitos patrimoniais da propriedade intelectual estarem elencados entre os direitos fundamentais relacionados pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XXIX) traduz uma inadequação classificativa. Cita, na mesma linha, José Afonso da Silva, para

A passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada especialmente por uma mudança no eixo do pensamento filosófico; a sociedade se libertou da religião e o homem passou a ser considerado em sua individualidade. O conceito de ‘propriedade’ exerceu, nesse momento histórico de grandes transformações, um papel importantíssimo, até mesmo revolucionário, passando a compreendê-la como um instrumento de garantia de liberdade econômica e, conseqüentemente, como uma arma contra a política de controle mercantilista e pró-liberalismo econômico.³

A revolução, sabemos, aconteceu. O mercantilismo cedeu ao liberalismo. O reconhecimento da propriedade é hoje uma das bases da ordem econômica brasileira, e o papel que ela, a propriedade, atualmente exerce não é mais revolucionário, mas o de instrumento viabilizador de uma determinada estrutura econômica, qual seja, a economia de mercado.

No que tange à propriedade sobre as coisas, é ela reconhecida com a finalidade de tornar possível a autodeterminação dos indivíduos quanto aos aspectos patrimoniais. A finalidade do reconhecimento pela ordem jurídica da propriedade sobre as coisas revela a natureza *individual* do direito.⁴

A finalidade *imediate* do reconhecimento da propriedade intelectual, porém, não visa garantir ao titular desse direito uma possibilidade de autodeterminação patrimonial, mas, conforme explicarei a seguir, *fomentar a concorrência inovadora*.

O fato do titular do direito de propriedade intelectual gozar de uma vantagem concorrencial no mercado – a exclusividade – é um efeito *mediato* da proteção. Levando-se em conta a finalidade do exclusivo (portanto, sua função *imediate*), é possível afirmar que a natureza do direito sobre bens intelectuais, ao contrário do que ocorre com o direito de propriedade sobre as coisas, *não é individual*, mas *instrumental e concorrencial*.

Insistindo, a finalidade *imediate* da concessão da patente *não é a proteção do investimento do inventor*.⁵ Nesse sentido, o dispositivo constitucional brasileiro garante aos autores de inventos

quem “o dispositivo que (...) define [a propriedade intelectual] está entre os direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica.”

³ Este tema, que considero fascinante, tem sido objeto de minhas pesquisas, vide aqui GRAU-KUNTZ, Karin, Jusnaturalismo e Propriedade Intelectual, in *Revista da ABPI*, nr. 100, págs. 7-13, 2009; e GRAU-KUNTZ, Karin, *Direito de Autor – Um ensaio Histórico*, no prelo da Revista da Escola da Magistratura Federal da 2a. Região, EMARF no. 13 .

⁴ A finalidade individual da propriedade privada será, por sua vez, condicionada pelo todo social.

⁵ Nesse sentido, merece ser citada uma decisão da Suprema Corte Americana, apesar de afeta ao direito estrangeiro, pela forma direta e objetiva como expressa essa noção: *Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, p. 511 (1917),“ (...) *this court has consistently held that the primary purpose of or 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 (...)*”. Tradução: “Este tribunal consistentemente entendeu que o fim primário das leis de

industriais um privilégio temporário para (e aqui vemos um indicativo de *finalidade*) sua *utilização*. E porque há aí um fim determinado, condicionando à proteção, a lei *não protege qualquer invenção*, mas somente aquelas passíveis de utilização industrial (econômica).

A possibilidade de compensação econômica – amortização e compensação do investimento realizado para desenvolver uma invenção passível de aproveitamento industrial (e não qualquer invenção) – é antes um *meio para o fomento de concorrência de inovação, e não um fim em si mesmo*. O reconhecimento do exclusivo vinculado a uma determinada pessoa (e, dentro desse aspecto, qualificado como individual) não expressa a finalidade da proteção, mas caracteriza uma *instrumentalidade, ou seja, um recurso que se emprega para se alcançar um objetivo que não está contido no instrumento*. A característica do direito de patentes é sua finalidade exterior.⁶

A existência desse elemento exterior torna-se ainda mais evidente quando comparamos o direito de propriedade sobre coisas com o direito exclusivo garantido ao inventor.

A propriedade sobre coisas pressupõe uma relação direta entre o indivíduo titular do direito e o objeto apropriado. Essa relação se esgota em si mesma. A relação entre o titular de um direito de patente com o seu invento, ao contrário, está necessariamente vinculada à existência do mercado - um elemento, como já dito, exterior. Assim, enquanto o proprietário de uma casa, por exemplo, não depende da existência de qualquer elemento exterior para usar o imóvel com a finalidade de se abrigar da chuva, ou seja, para usufruir da coisa apropriada, o inventor necessita atuar no mercado para poder tirar proveito econômico de sua invenção (usufruir de um bem intelectual implica necessariamente obter alguma vantagem econômica).

Se o proprietário da casa estiver nas suas imediações quando a chuva forte começar a cair, então bastará que atravesse o portal de entrada para não ficar molhado. O direito de patente, por sua

patente não é a criação de fortunas privadas para os proprietários de patentes, mas promover o progresso da ciência e artes úteis”. O trecho da decisão e a tradução foram fornecidos por Denis Borges Barbosa. No mesmo sentido a lição de LESCHKE, Martin, Patentschutz für lebenswichtige Medikamente in Entwicklungsländern, in Geistiges Eigentum und Wettbewerb, organização LANGE, KLIPPEL e OHLY, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, pág. 56: “*Objetivo do direito de patente não é, portanto, garantir às empresas ricas – no caso a indústria farmacêutica – rendimentos excessivos permanentes (em comparação com outros setores altos rendimentos), mas antes garantir a longo prazo que a população seja abastecida com produtos e serviços baratos e diversificados*” (tradução livre). No original “*Ziel eines Patentrechts ist mithin nicht, dass reiche Unternehmen – hier die Pharmakonzerne – permanent Überrenditen (im Vergleich zu anderen Branchen hohen Renditen) erzielen, sondern, dass die Bevölkerung nachhaltig mit günstigen und vielfältigen Gütern und Leistungen versorgt wird.*”

⁶ Esse aspecto exterior vem reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18): *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* (grifo nosso). Notem que o verbo “impelir” pressupõe a noção de “meio” ou “instrumento”

vez, apenas viabiliza ao seu titular a *possibilidade* de tentar buscar no mercado compensação econômica. O exclusivo só pode surtir efeitos *no* mercado. Sem o mercado, o direito de patente (portanto, o vínculo jurídico entre o titular do direito e a invenção, seu objeto) é desprovido de qualquer sentido.

Enquanto o proprietário da casa pode contar com o seu imóvel para se abrigar da chuva, o titular do exclusivo não poderá, de antemão, contar com qualquer garantia para ser compensado por sua invenção. Isso porque quem decidirá pelo cabimento da compensação e pelo montante do retorno econômico, ou seja, quem determinará o valor econômico da invenção é o próprio mercado. Se a invenção for bem recebida pelo mercado, o inventor contará com um bom retorno econômico; se a invenção não for bem recebida, o inventor não será compensado pelo investimento relacionado com a invenção. O direito exclusivo sobre bens imateriais implica risco (e risco é parte do jogo econômico). A propriedade sobre coisas, ao contrário, implica a certeza de usufruto direto.

3. A afirmação acima não comporta nenhum tipo de heresia em relação ao sistema de patentes. Não se quer aqui “desapropriar” ninguém. O próprio raciocínio econômico que justifica, se não até mesmo legitima, a propriedade intelectual⁷ - um instituto que torna exclusivo aquilo que em seu estado natural era livre - parte da premissa de um direito instrumental com a finalidade de fomento concorrencial. Sem nos aprofundarmos em demasia na matéria, vejamos as considerações a seguir.

A menor unidade da invenção é a informação. A informação, por sua vez, é caracterizada por um conjunto organizado de símbolos inteligíveis a um determinado receptor, capaz de aderir ao patrimônio intelectual daquele.⁸ Quando a informação é internalizada pelo receptor, dizemos que ela se transformou em *conhecimento*.

A natureza da informação é *ubíqua* (onipresente). Ou seja, a menos que a informação seja mantida em segredo total, o que é muito difícil, se não até mesmo impossível, um sujeito não poderá submetê-la ao seu domínio exclusivo. Uma vez colocada no mundo, a informação é propagada como que levada pelos ventos. Ela é livre e não precisa de impulso externo para ganhar espaços. Desta forma, falamos que as informações são divulgadas, ao passo que os bens materiais são distribuídos. Outra diferença da informação em relação a bens materiais é que ela não perece, quando muito ficando apenas desatualizada, o que não significa que deixe de existir. Por fim, sua utilização por uma pessoa não implica perda de suas qualidades ou de sua substância, i.e., a informação não se desgasta pelo uso.

⁷ O raciocínio legitimador da propriedade intelectual não é jurídico, mas antes econômico!

⁸ Aqui lançamos mão do termo *informação* para representar o conhecimento que pode ser transmitido. Essa determinação é importante, pois, dependendo da perspectiva científica adotada, a expressão estará sendo usada em referência a conteúdos diversos.

Do ponto de vista econômico, as informações apresentam, então, uma série de peculiaridades que as diferem dos bens materiais. Essas diferenças são ressaltadas quando afirmamos que a informação é um bem caracterizado pela ausência de *rivalidade de consumo*, o que equivale a dizer que a informação atinge várias pessoas ao mesmo tempo, e essas pessoas podem valer-se dela de forma concomitante.⁹ Tendo em vista esta situação, é simples compreender que as informações não estão sujeitas à lei da escassez, isto é, *elas não têm em seu estado natural um preço, ou seja, um valor econômico*.

Partindo do princípio de que as informações são revestidas de utilidade econômica, ou seja, *que há procura e oferta por elas no mercado*, presume-se um interesse em sua produção. Contrapondo essa necessidade às suas características naturais – ubíqua, ausência de rivalidade de consumo etc. – e, ainda, considerando a natureza egoística dos homens¹⁰, que, presume-se, apenas se sentirão estimulados a produzir profissionalmente informações para o mercado se vislumbrarem nessa produção algum tipo de compensação ou vantagem, diz-se que a impossibilidade de apropriação da informação gera uma *falha de mercado*.¹¹ Em outras palavras, o mercado deseja a produção de informações, posto serem estas potencialmente capazes de desencadear avanço econômico e tecnológico; porém, a falta de estímulo compensatório ao seu produtor, julga-se, levaria à sua não produção, o que, por sua vez, geraria uma situação econômica indesejável.

É aqui que entra em cena o direito sobre os bens intelectuais e, no que tange ao tema em discussão, é neste momento que entra também em cena o direito de patente, uma de suas categorias. As regras sobre a propriedade intelectual têm por fim “transformar” o bem ubíquo “informação” em bem dotado de potencial de mercado, para que assim a “falha de mercado” seja superada. Aqui resta evidente: a construção da propriedade intelectual tem em vista, em primeira linha, as relações de mercado e não direitos individuais que se caracterizam por terem sua finalidade revertida na própria pessoa do titular.

⁹ A falta de *rivalidade de consumo*, é importante destacar, não é consequência da imaterialidade das informações. O serviço prestado pelo médico, por exemplo, é um bem imaterial, mas basta pensar na sala de espera de seu consultório, cheia de pacientes, para compreender que há rivalidade no consumo do serviço prestado por ele. Vide, nesse sentido, GOLDHAMMER, Klaus. *Wissensgesellschaft und Informationsgüter aus ökonomischer Sicht, in Wissen und Eigentum. Geschichte, Rechte und Ökonomie stoffloser Güter*, Hofmann, Jeanette (coord.), Bonn: BPB Bundeszentrale für politische Bildung, 2006, pág. 81 ss.

¹⁰ Sobre esta afirmação, cabe o seguinte aparte: a expressão “interesses egoísticos” é aqui desprovida de conotação ideológica, sendo utilizada com base no pressuposto de que, na sociedade moderna, a persecução de fins individualistas é eticamente aceitável. Essa é uma característica típica da forma de organização social moderna. A base ética da economia de mercado, ao contrário do que ocorria antes do advento do liberalismo econômico, está calcada na máxima de que desejar é permitido e que não há limites ao desejo. É esse fundamento moral que faz do ato de consumir um valor positivo. Nesse sentido, recomenda-se a leitura do trabalho de PRIDDAT, Birger P, *Theoriegeschichte der Wirtschaft*. München: W. Fink, 2002.

¹¹ “Falha de mercado” é uma expressão que deve ser usada com cuidado. A “falha” só existe quando se considera o mercado sob uma perspectiva ideal ou, em outras palavras, quando valoramos as variações naturais das forças que ali atuam como “imperfeições”.

4. Indo ainda mais a fundo na construção aqui proposta, pressupõe-se o homem como um *homo oeconomicus*, ou seja, como um sujeito que age movido pelo interesse de maximizar suas vantagens pessoais. Espera-se que ele reaja às modificações de seu meio ambiente modificando o seu comportamento.¹²

Um outro pressuposto vem expresso no objetivo de maximização do bem-estar do consumidor, sendo a expressão “*bem-estar*” aqui conotada como *riqueza material*.¹³ A medida do bem-estar, por sua vez, encontra a sua expressão no conceito de *eficiência econômica*.

No que diz respeito à eficiência econômica, distinguem-se dois tipos, nomeadamente: a eficiência alocativa e a eficiência produtiva. “Eficiência produtiva” significa a habilidade de produzir a custos menores e “eficiência alocativa”, por sua vez, traduz a ordenação eficiente dos recursos disponíveis, ordenação esta orientada pelas preferências do consumidor.

Do ponto de vista econômico, “*alocar*” significa ordenar os recursos escassos aos respectivos usuários potenciais. Um bem escasso alocado a um usuário potencial não poderá ser, ao mesmo tempo, alocado a outro usuário. Simplificando, “*alocar*” significa ordenar um determinado fator de produção como, por exemplo, o aço para o industrial A, que irá produzir o bem X. O aço alocado (ordenado) para produzir o bem X não poderá ser utilizado ao mesmo tempo pelo produtor B, para produzir um bem Y.

No palco da economia de mercado, o exercício da alocação é expresso pelo preço dos recursos. Assim, afirma-se que aquele que precisa do recurso mais urgentemente estará, por certo, mais inclinado a pagar um preço mais alto por este bem do que aquele que não tem urgência em adquiri-lo.

Entendida a alocação como o *modo de ordenamento dos recursos escassos no mercado*, resta evidente não ser apenas possível uma determinada forma de alocação, mas diferentes possibilidades de alocação dos recursos escassos. Por meio da comparação entre essas diferentes possibilidades, pode-se, então, determinar qual delas, do ponto de vista do bem-estar do consumidor, se apresentaria como a melhor ou, em outras palavras, como a mais eficiente.

Como critério para medir o impacto econômico das normas no mercado, lança-se mão de uma fórmula denominada “*eficiência de Kaldor-Hicks*”. O ponto de partida para o critério *Kaldor-Hicks* é o

¹²O modelo do *homo oeconomicus* vem resumido na sigla REMM, significando *resourcefull, evaluating, maximizing man*.

¹³Essa noção não se deixa confundir com a idéia de bem-estar solidário, ou seja, do bem-estar que pressupõe acesso a serviços sociais.

“ótimo de Pareto”, padrão expresso na noção de que uma situação econômica será caracterizada como ótima quando não for possível melhorar a situação de um agente econômico, ou quando não for possível maximizar ainda mais uma utilidade para este agente econômico sem, ao mesmo tempo, degradar a situação ou a utilidade de qualquer outro agente.¹⁴ Tomando esta noção como base, chega-se à conclusão de que uma determinada medida política – o que, para os propósitos desta análise, será uma *norma de direito* – fomentará a eficiência quando:

a) ela for capaz de trazer benefícios para no mínimo uma pessoa;

b) os perdedores desta medida puderem (potencialmente) ser compensados pelo ganhador. A consequência de uma medida tomada nestes moldes seria o fomento do bem-estar social.

É exatamente esta argumentação econômica o arcabouço do pensamento que *legitima* a transformação jurídica da informação em bens intelectuais passíveis de apropriação: de bem público (no sentido econômico, ou seja, livre) a informação é transformada em objeto de direito exclusivo.

A situação de exclusividade que se cria é, assim, uma *construção do legislador* ou, em outras palavras, *uma situação artificial*. E o artifício da criação da exclusividade é empregado para que a informação, agora um bem econômico (se exclusiva, é possível agregar a ela um valor econômico), possa ser alocada no mercado, de forma a gerar eficiência econômica. Ao satisfazer os interesses do *homo economicus*, o direito exclusivo cumpre a função de incentivo à produção de bens imateriais, que, por sua vez, tem como fim gerar bem-estar social - expressão aqui empregada no sentido de aumento de riqueza material, conforme salientado anteriormente.

Aqueles que despontam como perdedores no momento da garantia do direito exclusivo de exploração da informação (o que era público foi transformado em exclusivo) despontariam, posteriormente, frente ao processo de aumento de bem-estar geral, como ganhadores. Garantir um direito exclusivo de exploração dos bens imateriais significaria, então, estimular a eficiência econômica.

5. Partindo-se de um modelo dinâmico, considera-se, no que tange às patentes, que o processo de concorrência não seria apenas responsável pela alocação ideal dos recursos – o que geraria riqueza material –, mas também por estimular o processo de inovação, o que, a seu turno, significaria aumento do bem-estar. Aqui falo em *concorrência de superação inovadora*, ou seja, da concorrência como um meio de estímulo de um processo movido pelo desejo dos agentes econômicos de superarem no

¹⁴ A rigidez do “ótimo de Pareto” vem expressa no fato de que tal critério não leva em consideração qualquer aspecto social. Nesse sentido, a concentração de recursos em num único agente poderá, por exemplo, ser caracterizada como “ótima” no sentido de Pareto.

mercado, através do avanço inovador, seus concorrentes. O exclusivo contido no direito de patente seria um meio efetivo de viabilizar a concorrência de superação inovadora, uma vez que a patente está necessariamente relacionada a uma *invenção* (invenção = inovação = algo novo).

Em síntese, o mecanismo de criação de um direito exclusivo, que é caracterizado como uma intervenção jurídica na natureza da informação, é um meio para se atingir um fim determinado, qual seja, a viabilização de uma economia de mercado dinâmica que, por sua vez, tem por pressuposto o fomento das relações concorrenciais.

Insistindo no que já foi aqui enfatizado, o direito exclusivo não é previsto com o fim imediato de garantir a determinação patrimonial do sujeito que (instrumentalmente) é agraciado com a sua titularidade. *A proteção que recai sobre a pessoa do inventor é um elo em uma cadeia de intervenções.* A finalidade do direito exclusivo, ao contrário do que ocorre com o direito de propriedade sobre coisas, não é *interna* ao direito, mas *externa* a ele (finalidade concorrencial; no caso das patentes, nomeadamente *fomento da concorrência de inovação*).

6. Compreendida a argumentação econômica, cabe ainda dedicar atenção à forma de concretização jurídica da propriedade intelectual ou, mais especificamente, do direito de patente.

O legislador, ao *transformar* informações em bens dotados de valor econômico, premia o sujeito que exercerá no mercado a exclusividade com uma vantagem concorrencial. Essa vantagem concorrencial que, como bem expressa o termo “*concorrencial*”, é um *instrumento destinado a ser aplicado no mercado* (e daí, mais uma vez, evidencia-se uma diferença entre as naturezas da propriedade imaterial e do direito de propriedade sobre as coisas), apela (e aqui, no verbo “apelar”, vem ressaltado o caráter instrumental) aos interesses dos outros agentes econômicos, que também aspiram alcançar uma vantagem concorrencial semelhante.

Em outras palavras, a vantagem concorrencial de um significa um *meio* (portanto, instrumento) de estímulo para que outros se esforcem em superar aquele agente agraciado, gerando nesse processo, no que toca às patentes, a desejada *concorrência de superação inovadora*.

A vantagem concorrencial, por sua vez, pode ser comparada a um “*escudo*”¹⁵ de duração limitada a ser empregado contra a *concorrência de imitação*. Mas o emprego dessa vantagem concorrencial em forma de um “*escudo*” não poderá ocorrer de forma a impedir aquilo que foi aqui

¹⁵ A expressão “*efeito de escudo*”, que tão bem ilustra o papel do exclusivo no mercado, não é minha, mas de Gert Würtenberger. Em uma palestra proferida neste ano durante uma viagem ao Brasil, referi-me ao efeito “arma” do exclusivo. Após o evento, o colega alemão chamou minha atenção quanto à imprecisão do termo “arma”, observando que a ilustração mais adequada seria “escudo”, expressão que passei a adotar desde então.

denominado “*concorrência de superação inovadora*”. A vantagem está expressa no “*escudo*” que impede, durante um determinado período de tempo, a concorrência de imitação; sua modelação é feita tendo em conta a proibição de fazer valer essa vantagem, de forma a impedir a “*concorrência de superação inovadora*”.

Note-se que, quando falo em “*modelação*” do direito, não estou me referindo a fatores externos ao conteúdo do direito, mas ao próprio conteúdo da propriedade intelectual, que é definido como *garantia de uma vantagem concorrencial (exclusivo) como meio de fomento concorrencial (no caso das patentes, fomento da concorrência inovadora = invenções)*.

7. Depreendida a natureza da informação e percebida a “*artificialidade*” da intervenção do legislador nessa natureza ao criar o exclusivo, percebe-se que a natureza pública da informação é a regra, ao passo que a exclusividade é a exceção.¹⁶ Em seu estado natural, a informação está à disposição de todos, da mesma forma que o ar também está à disposição de todos. A expressão “*domínio público de informação*” é pleonástica. A informação é livre. Já a garantia do exclusivo, ao contrário, é uma situação extraordinária, artificial.¹⁷ Ela interfere na natureza da informação, fazendo daquilo que era livre algo passível de apropriação por um único sujeito. Antes do exclusivo e findo o prazo de duração do exclusivo, a informação se mantém em estado de liberdade.

A afirmação nos autos da ADI, de que não se poderia falar em domínio público no que tange a um direito que nunca pode ser exercido, demonstra que os especialistas, talvez até mesmo sem perceberem, estão invertendo os conceitos de informação e de exclusivo: partem do princípio de que o direito exclusivo sobre informações é a regra e que a exceção seria seu estado público (aqui utilizo a expressão em sua conotação econômica) ou livre. Parecem ter observado a natureza (ou a realidade) de cabeça para baixo.

Uma outra indicação nesse sentido se faz presente em manifestações favoráveis à ideia de que a previsão da possibilidade de patentear produtos farmacêuticos, prevista na Lei de Propriedade Industrial de 1996, teria suprimido uma *inconstitucionalidade*. A decisão de intervir na natureza da informação, fazendo desta objeto de um direito exclusivo, é uma *opção política*. Pode-se, sem dúvida,

¹⁶ Vide Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Ap.Civ 2000.51.01.017758-7, data do julgamento: 16.12.2008, voto do Relator Desembargador André Fontes: “*A Constituição da República estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5º, 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.*” (grifo nosso).

¹⁷ Se assim não fosse, ou seja, se a regra fosse um direito de privatização geral, não haveria necessidade alguma de uma lei de propriedade industrial nos moldes da nossa legislação.

discutir se a medida, do ponto de vista político-econômico, é positiva ou negativa, mas a adequação econômica a uma determinada linha política não faz nascer uma obrigação do legislador de garantir um direito exclusivo ou de, por outro lado, não reconhecê-lo. Se o legislador não o reconhece, não excepciona o que é regra (a liberdade da informação). Não há nem nunca houve inconstitucionalidade.

8. No que tange aos efeitos da patente, esses não se deixam limitar à conhecida formulação clássica, que pressupõe que através da concessão do direito exclusivo ao inventor não seria mais necessária a proteção da tecnologia pelo segredo, o que, por sua vez, faria da tecnologia algo acessível a todos.¹⁸ A patente também significa uma intervenção naquilo que é livre em seu estado natural. O mecanismo da patente, bem como o mecanismo de toda a propriedade intelectual, envolve, assim, um custo social significativa.

A constatação do custo social não significa que a patente – ou que toda a propriedade intelectual em geral – seja maléfica. Na verdade, o que pode conferir um caráter ruim ao exclusivo é erguê-lo a um patamar máximo, ignorando assim o custo social que ele necessariamente envolve. O equilíbrio, e conseqüentemente o bom emprego de qualquer exclusivo sobre bens intelectuais no mercado, está na consideração de seus custos e benefícios sociais.

Os agentes no mercado sempre terão interesse econômico em estender uma vantagem concorrencial ao máximo possível, seja em relação aos seus limites ou em relação à sua duração. E, para tanto, serão sempre capazes de apresentar argumentos que justificam tal pretensão. Mas a patente – e a propriedade intelectual em geral – não é um instrumento que tem por fim imediato proteger os interesses dos titulares dos exclusivos. A finalidade imediata a que se propõe é fomentar a concorrência inovadora, o que requer necessariamente um equilíbrio dos interesses envolvidos. O privado, com já dito, não existe sem o público.¹⁹ O sistema de patente só traz avanço tecnológico se empregado de forma equilibrada.

9. Neste ponto, determinada a natureza da informação, explicado o caráter de intervenção transformadora do legislador ao garantir o exclusivo, precisada a natureza instrumento-concorrencial da propriedade intelectual e, especificamente, do direito de patentes, cabe tecer algumas considerações sobre o conceito de *novidade*.

¹⁸ Por isso, inclusive, o Estado exige a descrição exata da tecnologia, de modo que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção.

¹⁹ Ver, a esse respeito, GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Patentes Sobre a interpretação do Artigo 5º, XXIX da Constituição brasileira, in Revista da ABPI, v. 98, 2099, págs. 42-48.

Sobre a controvertida questão da patente “pipeline”

O direito de patente tem por objeto uma invenção. Inventar, por sua vez, pressupõe o inédito, ou seja, o criar algo novo. A invenção é então protegida porque é nova, ou seja, uma vez que a informação contida na invenção não está no estado da técnica, garante-se o exclusivo.

A novidade é um pressuposto fundamental da patente, porque é ela quem faz da patente algo diferente da criação de um monopólio aleatório. Melhor explicando, o instituto da patente limita a intervenção do Estado na natureza, permitindo a ele apenas transformar informações *novas* em objeto de um exclusivo, porque somente a transformação de informações novas (*nova = novidade = inovação*) em objeto de exclusivo é capaz de fomentar a *concorrência de inovação*, gerando assim bem-estar social (e aqui desponta a *legitimação do direito de patente*).

Não há patente²⁰ sem novidade.

Paradoxalmente ao afirmado, o direito exclusivo sobre informação que não é nova não é patente, *mas outro tipo de privilégio*. Patente pressupõe necessariamente novidade – e aqui entenda-se a “novidade” no sentido da informação que ainda não fazia parte do patrimônio técnico, e não no sentido “comercial” ou “industrial” (a esse respeito, ver o tópico seguir). Só o novo é capaz de gerar concorrência de inovação e satisfazer a finalidade do sistema de patente.

A afirmação nos autos da ADI, de que o elemento “novidade” não está expressamente previsto na Constituição brasileira e que, por conseguinte, a novidade seria um requisito infraconstitucional, não só causa espanto como também deve ser recebida como uma ação cruel contra o instituto da patente. Quem nela acredita, na verdade, não está preservando ou fortalecendo o instituto jurídico, mas, ao contrário, pulverizando-o.

²⁰ Quando aqui me refiro a “patente” tenho em mente o conceito de patente como empregado nos instrumentos internacionais, como no TRIPS, por exemplo. Porém, na discussão desenvolvida nos autos da ADI das “pipelines” a expressão nem sempre é empregada para designar o mesmo conteúdo que designa nos instrumentos internacionais. Senão vejamos: de acordo com o Art. 27 do TRIPS, a patente tem a novidade como um pressuposto (*Article 27 - Patentable Subject Matter - 1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application*); em partes dos autos da ADI, ao contrário, parte-se do princípio de que a novidade seria um mero aspecto secundário da patente. Ou seja, o conteúdo do conceito de patente de acordo com o citado instrumento internacional não corresponde ao conteúdo do conceito de patente adotado em partes dos autos da ADI. É sempre importante determinar qual conteúdo pretendemos indicar quando usamos um nome (signo) (Isso faz lembrar as palavras de Julieta dirigidas a Romeo, na obra de Shakespeare “Romeo e Julieta: *“Tis but thy name that is my enemy.(40) Thou art thyself, though not a Montague. What's Montague? it is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part Belonging to a man. O, be some other name! What's in a name? That which we call a rose(45) By any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo call'd, Retain that dear perfection which he owes Without that title. Romeo, doff thy name; And for that name, which is no part of thee,(50) Take all myself.”*). Quando aqui falou “patente” supunho o conteúdo nos moldes dos instrumentos internacionais.

10. Tendo em vista a finalidade da patente, qual seja, o fomento da concorrência inovadora, cabe agora analisar aquilo que se chama de “novidade comercial” e/ou “novidade industrial”, ou ainda “novidade econômica”.

A *novidade comercial* pressupõe que o invento ainda não tenha sido comercializado nos limites de um território determinado. A *novidade industrial*, por sua vez, que ele ainda não tenha sido industrializado nos limites de um território determinado. E a *novidade econômica*, por fim, é o termo geral que abarca essas duas categorias.

Quando se parte do pressuposto da novidade econômica, não se quer estimular a concorrência de inovação; pretende-se antes alcançar aí outra finalidade, qual seja, a de proteger de forma objetiva e centrada um sistema industrial. Nesse sentido, o famoso Alvará de 28 de janeiro de 1809, que vem citado nos autos da ADI da patente pipeline.

Não que seja bom ou ruim proteger de maneira específica o sistema industrial, ou ainda um determinado ramo industrial. Mas é importante compreender que partir do pressuposto da novidade econômica leva necessariamente a outro tipo de proteção que, por sua vez, é completamente distinta daquela que pretendemos invocar quando falamos em patente.

Quando se fala em patente no Brasil, tem-se em mente um sistema que fomenta a concorrência de inovação, e não um sistema cujo fim imediato e determinado é proteger a indústria, seja no âmbito geral ou em ramos específicos. Ao fomentar a concorrência de inovação por meio da concessão de um exclusivo sobre uma informação ainda não incorporada ao estado da técnica, o sistema de patente, por certo, também protege a indústria como ramo econômico, mas não de maneira *imediate*, e sim de maneira *mediata*.²¹ O sistema brasileiro de patentes, assim, não pode dar guarida a normas que partam do pressuposto da novidade econômica, tendo em vista que *novidade econômica e sistema de patentes (sistema que tem por fim fomentar a concorrência inovadora) não são compatíveis entre si*.

11. Voltando aos autos da ADI, percebemos que toda a argumentação ali apresentada – que, em grande parte, é muito mais política do que técnica (a esse respeito, ver tópico a seguir) – nem de longe toca no ponto nevrálgico da questão em torno da assim chamada “*patente pipeline*”. Esse ponto

²¹ No Brasil, a concessão da patente depende da novidade da informação técnica, no sentido de ainda não ter sido incorporada ao patrimônio técnico. A esse respeito, 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.*”

nevrálgico reside na seguinte pergunta: “aquilo que denominamos ‘*patente pipeline*’ pode ou não ser denominado ‘*patente*’ frente ao sistema brasileiro?”

O sistema de patente brasileiro, como já ressaltado, pressupõe a novidade no sentido de informação ainda não contida no estado da técnica, ou seja, parte do conceito de novidade vinculado à noção de gerar inovação. De forma inversa, somente a informação com potencial inovador pode ser protegida por um exclusivo temporário do tipo “patente”. Aquilo que se chama de “*patente pipeline*”, ao contrário, comporta o reconhecimento de um direito exclusivo sobre uma informação que não é inovadora, porquanto já divulgada anteriormente.

A finalidade do direito de patente, reafirmo, é fomentar a concorrência de inovação. Garantir a exclusividade de uma informação que não é capaz de inovar não satisfaz o fim da patente como instrumento concorrencial. Essa possibilidade de patente não existe. É nula.

Artifícios argumentativos, como aqueles que ressaltam a “novidade comercial” ou a “novidade técnica relativa quanto ao tempo” da patente pipeline, apenas tapam o sol com a peneira. Como já dito, expressões como “novidade comercial” ou “novidade técnica relativa limitada no tempo” dão ensejo a um outro tipo de intervenção jurídica na natureza das informações; não se trata de uma intervenção legitimada pelo desejo de gerar concorrência inovadora, mas de uma intervenção motivada pelo desejo de privilegiar e reforçar a posição de um setor industrial no mercado brasileiro.

A questão sobre se é acertado ou não privilegiar aquele setor industrial com uma vantagem adicional caracterizada pelo reconhecimento de um exclusivo temporário sobre uma informação não nova – exclusivo que, como ficou demonstrado, não pode ser chamado de “patente” –, *é política e não técnica*. Dependendo do escopo moral e das convicções de cada um, o julgamento tenderá em uma ou outra direção. *Aqui nos movemos no âmbito do juízo de valores*. É importante separar o joio do trigo, porque o que se pergunta ao Supremo Tribunal Federal na ADI das patentes pipeline não é a opinião dos juízes quanto ao acerto ou desacerto do aspecto político da patente pipeline, mas a opinião da Corte Suprema quanto à adequação da patente pipeline em relação ao privilégio temporal sobre as invenções reconhecido constitucionalmente.

No que respeita esse quadro, a situação é clara: os artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 são inconstitucionais porque pretendem transformar em objeto de direito de patente algo que não pode ser protegido pela forma desse instituto nos moldes previstos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Os artigos em questão pretendem, na verdade, proteger, por meio de uma exclusividade, informações já divulgadas. Para tanto, o legislador deveria ter previsto uma disposição adequada a este fim, o que implicaria deixar transparente aos brasileiros a sua vontade – e aqui não faço juízo de mérito – de agraciar um determinado ramo industrial com uma vantagem concorrencial maior do que

aquele usufruída por outros agentes no mercado. Esse tipo de proteção privilegiada, independente de ser boa ou não, insisto, não encontra abrigo técnico no direito de patentes.

Com isto em mente, fica claro que toda a discussão pró-patente pipeline, como desenvolvida nos autos da ADI, não é pertinente.

12. Apesar dos 13 anos já transcorridos, questionar a patente pipeline continua a ser um fato atual. Por um lado, porque põe à vista como os limites da propriedade intelectual vêm sendo dilatados à força para proteger uma série de interesses que não são compatíveis com a natureza do instituto.²² Esta é uma tendência extremamente nociva. Valendo-se do mote de defesa da propriedade intelectual, defende-se, na verdade, interesses de setores industriais. Não que a defesa desses direitos não seja legítima ou necessária, mas esse “desvio de finalidade” é, na realidade, o grande responsável por aquilo que se costuma hoje denominar “crise da propriedade intelectual”. Por outro, porque revela como certas decisões político-econômicas importantes são muitas vezes adotadas de forma velada, sem dar anseio ao necessário e desejado processo de discussão democrático.

Munique, Outubro de 2009.

²² Isso nos remete à ideia do “martelo” (ou “martelo de ouro”), de Abraham Maslow, bem lembrada por Denis Borges Barbosa durante uma discussão sobre a análise econômica da propriedade intelectual: “*dê a uma criança o seu primeiro martelo e ela só vera pregos*”. O direito de patente e a propriedade intelectual, em geral, não são *panacea universal*, ou seja, um remédio que pode ser empregado para proteger qualquer interesse econômico. Um “martelo de ouro” pode parecer muito atrativo (aliás, o significado da palavra “ouro”, oriundo do latim *aurum*, é brilhante), mas, como o metal ouro é maleável; o martelo de ouro se estraga ao bater nos pregos.