

Denis Borges Barbosa

Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual

2014-2015

Volume II

Patentes

Edição do

Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual

Uma introdução

Este livro recolhe os nossos estudos e pareceres de 2014 e 2014; na verdade, dos fins de 2013 até junho de 2015. Sua reunião aqui visa facilitar o acesso de produções dispersas em várias outras publicações.

Nele se encontram artigos publicados em obras publicadas no exterior, como a análise do papel dos direitos humanos relativos ao campo da Propriedade Intelectual nas cortes supremas da América Latina (“IP in Decisions of Constitutional Courts of Latin American Countries”¹), e um breve relatório da situação dos tribunais especializados em Propriedade Intelectual².

Capítulo de livro também deveria ser o estudo “La fonction sociale des droits de Propriété Intellectuelle dans les Constitutions brésiliennes”³, resumo de nossa palestra no Seminário Franco-brasileiro sobre Propriedade Intelectual, realizado na Universidade Cândido Mendes, em 11/4/2014. O texto foi escrito originalmente em francês sobre o nosso direito constitucional de PI, em publicação do

1 BARBOSA, Denis Borges ; PLAZA, C. A. . Intellectual property in decisions of Constitutional Courts of Latin American countries. In: Christophe Geiger. (Org.). Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property. 1ªed.USA: Edward Elgar, 2015, v. , p. 236-252. A versão mais extensa, aqui publicada, se encontra também em BARBOSA, Denis Borges ; PLAZA, C. A. . IP In Decisions Of Constitutional Courts of Latin American Countries. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 24, p. 1-25, 2013.

2 BARBOSA, Denis Borges, BARBOSA, Pedro Marcos, Specialized Intellectual Property Courts in Brazil In: Pedro Roffé. Editor. Joint publication ICTSD-CEIPI.

3 BARBOSA, Denis Borges . La fonction sociale des droits de Propriété Intellectuelle dans les Constitutions brésiliennes. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. IV, p. 01-24, 2015.

CIEPI, mas o livro respectivo não surgiu ainda do berço; a diversão de reencontrar como escritor o idioma que mais cintilava na adolescência de nossa geração valeu o esforço.

De outro lado, o texto Direito de acesso do capital estrangeiro foi publicado como capítulo de livro⁴, mas neste volume se encontra atualizado com as modificações ocorridas desde 2014. Também capítulo de livro, o nosso estudo sobre as parcerias público-privadas de medicamentos se encontra no segundo volume⁵.

No segundo volume desta obra, o texto sobre patentes e padrões técnicos (Patents, Technical Standards and Frand License Offerings Under Brazilian Law) foi publicado na base de artigos Social Science Research Network⁶.

Uma série de artigos aqui incluídos receberam publicação em periódicos:

BARBOSA, Denis Borges, Da criação de padrões técnicos e da eventual proteção de sua expressão. Revista da ABPI, v. 134, p. 19-31, 2015.

BARBOSA, Denis Borges, Da proibição categórica ao patenteamento: o que for contrário à saúde pública. PIDCC - Revista

4 BARBOSA, Denis Borges . Direito Internacional dos Investimentos. In: Marilda Rosado. (Org.). DIREITO DO PETRÓLEO. 3ed.: Editora Renovar, 2014, v. , p. 2-.

5 BARBOSA, Denis Borges . A Geração de Tecnologia de Fármacos e Medicamentos Através de Mecanismos de Compra Estatal Voltada a Desenvolvimento de Alternativas. In: Sérgio de Regina. (Org.). Parcerias Público-Privadas de Medicamentos (PDPS). 1ªed.Belo Horizonte: Fórum, 2013, v. 1, p. 101-170.

6 BORGES BARBOSA, Denis, Patents, Technical Standards and Frand License Offerings Under Brazilian Law (March 11, 2015). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2576956> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2576956>

de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 08, p. 421-472, 2015.

BARBOSA, Denis Borges, Utilidade Industrial: Não há Patente Quanto aos Atos Que Não Ocorrem Senão Com Intervenção Humana. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 09, p. 031-040, 2015.

BARBOSA, Denis Borges, Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. III, p. 426-457, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, A reforma da lei de patentes no Brasil e seu impacto para a inovação. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 16, p. 000-184-223, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Dos efeitos da Declaração de Distintividade Adquirida. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 27, p. 337-350, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Análise dos contratos de tecnologia pelo poder público: o caso brasileiro. ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development, v. 10, p. 20-22, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Anuência Prévia Pela ANVISA Só Para Proteger A Saúde Pública?. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. OUT, p. 50-107, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Da proteção real da marca não registrada no Brasil. PIDCC, v. 02, p. 73-117, 2013.

BARBOSA, Denis Borges ; PORTO, P. O GIPI e a Governança da Propriedade. Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, v. 29, p. 19-26, 2013.

BARBOSA, Denis Borges, A Inexplicável Política por trás do Parágrafo Único do Art. 40, parágrafo único do CPI/96. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal, v. 19, p. 127-186, 2013.

BARBOSA, Denis Borges, Marcas em Movimento: Proteção Possível em Direito Brasileiro. Revista Eletrônica do IBPI, v. 8, p. 00, 2013.

Como sempre ocorre, muitos olhos e sensibilidades colaboraram para que esse livro fosse cocluído. No caso das coautorias, a assinatura conjunta revela a participação. Mas em grande número de outros casos, nota-se a participação de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, que me assiste em pesquisa faz quase um decênio, e que agora, concluindo seu doutorado na UFRJ e no Instituto Max Planck, tem sua própria linha de pesquisa também para cuidar.

Como se pode observar dos índices, os dois volumes colecionam material relativo a signos distintivos, aspectos gerais da Propriedade Intelectual, Capital Estrangeiro, Direito Internacional, Direito de Inovação e Patentes. Material relativo a cultivares e desenhos industriais, ainda que produzidos no mesmo período, se encontram no vol. IV de nosso Tratado, publicado pela Lumen Juris em 2015.

Sumario

UMA INTRODUÇÃO	2
SUMARIO.....	8
DAS PATENTES.....	11
A INEXPLICÁVEL POLÍTICA PÚBLICA POR TRÁS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	12
IMPLAUSIBILIDADE DA APLICAÇÃO INDUSTRIAL	93
PATENTES, PADRÕES TÉCNICOS E OFERTAS DE LICENÇA FRAND EM DIREITO BRASILEIRO	107
PATENTS, TECHNICAL STANDARDS AND FRAND LICENSE OFFERINGS UNDER BRAZILIAN LAW	127
NOTA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA	178
NOTA SOBRE A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO PELAS PATENTES, E SOBRE OS EXEMPLOS	185
NOTA SOBRE AS REIVINDICAÇÕES DE PATENTES E A FÓRMULA JEPSON.....	194
ANUÊNCIA PRÉVIA PELA ANVISA: SÓ PARA PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA?	201
DA PROIBIÇÃO CATEGÓRICA AO PATENTEAMENTO: O QUE FOR CONTRÁRIO À SAÚDE PÚBLICA.....	219
NOTA SOBRE A LINKAGE ENTRE PATENTES E REGISTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ...	296
DA PATENTEABILIDADE DE COMPLEXOS SUPRAMOLECULARES SEGUNDO A REGRA DE QUE SÓ HÁ PROTEÇÃO ÀS SOLUÇÕES TÉCNICAS INTRÍNSECAS E ESPECÍFICAS.....	317
NOTA SOBRE OS LIMITES DE CONSTRIÇÃO DO DIREITO EXCLUSIVO DE PATENTES	344
DO RESGUARDO DA MORALIDADE E DA ORDEM PÚBLICA NO CASO DE PRODRÓGAS	359

NOTA SOBRE A PROIBIÇÃO DE PATENTE DE MÉTODO DE TRATAMENTO	378
NOTA SOBRE ELIMINAÇÃO DE MATÉRIA POR AÇÃO DO DEPOSITANTE DURANTE O EXAME	397
QUANDO A NATUREZA SOZINHA RESOLVE OS PROBLEMAS	405
DA UTILIDADE INDUSTRIAL COMO REQUISITO DAS PATENTES.....	445
DO PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO NA CONCESSÃO DA PATENTE, E DA RESTAURAÇÃO	485
PHOSITA: QUEM É O TÉCNICO NA ARTE E EM QUE ARTE ELE É TÉCNICO.....	493
DOIS ESTUDOS SOBRE OS ASPECTOS JURÍDICOS DO PATENTEAMENTO DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY NO BRASIL	517
UMA EXPLICAÇÃO	518
PRIMEIRO ESTUDO	519
SEÇÃO 2 - DO DIREITO.....	559
SEGUNDO ESTUDO	675
SEÇÃO 3 - DO DIREITO.....	676

Das Patentes

A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

Denis Borges Barbosa (agosto de 2013)

O chamado backlog dos escritórios de patentes

O dispositivo em questão se insere num universo fático, que é do retardo dos exames técnicos realizados pelos escritórios de patentes. A questão é descrita minuciosamente na literatura ⁷:

O que é *backlog* ?

Backlog é tempo médio para decisão de um pedido de patente pelo INPI⁸. Não há contudo um critério exato para se definir o que se seria

⁷ A citação a seguir é de ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, Introdução ao Sistema de Patentes, Lumen Juris, 2012, p. 117 e seguintes. A literatura sobre o backlog como problema mundial é vasta, destacando-se, pela análise estritamente jurídica dos problemas, HOSS, Eugenio; Delays in Patent Examination and their Implications under the TRIPS Agreement, MIPLC, Master Thesis (2010/11) [http://www.miplc.de/research/Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2166853](http://www.miplc.de/research/Available%20at%20SSRN%3A%20http://ssrn.com/abstract=2166853). Quanto ao backlog da Índia, vide KAPCZYNSKI, Amy, Harmonization and Its Discontents: A Case Study of TRIPS Implementation in India's Pharmaceutical Sector, 97 Cal. L.Rev. 1571 (2009). Encontrado em: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol97/iss6/2>, visitado em 10/7/2013. O estudo econômico mais relevante será aquele recém encomendado pelo Escritório de Patentes do Reino Unido e publicado em janeiro de 2010: Patent Backlogs and Mutual Recognition, An economic study by London Economics, encontrado em www.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf, visitado em 11/7/2013.

⁸ [Nota deste estudo] Parece-nos mais adequada a definição proposta pelo estudo de 2010 preparado para o Escritório Britânico de Patentes, p. 46: “Para, na verdade, definir um backlog, podemos considerar o nível de pedidos que, devido à falta de ação do examinador

um prazo normal de exame e o que seria computado como *backlog* ou atraso. Deve-se ter em conta que o período de sigilo de um pedido de patente é de 18 meses contados da data de depósito/prioridade (artigo 30 da LPI) e que o pedido somente é examinado uma vez tendo solicitado pedido de exame, o que poderá ser feito dentro do prazo de 36 meses contados da data de depósito do pedido.

Assim, um pedido não poderia ser examinado antes de decorrido esse prazo de sigilo, porque este seria o período para que os pedidos em sigilo (e úteis para o exame de novidade) se tornassem públicos e disponíveis para exame (para os pedidos PCT seria preciso aguardar 30 meses para verificar se de fato tal documento entrou na fase nacional). Considerando um prazo de 12 meses para se encerrar todas as etapas administrativas até a decisão, isto equivaleria a um período de tempo de cerca de 48 (36+12) meses após o depósito para o INPI emitir uma decisão final de deferimento ou indeferimento.

Este atraso no exame ocorre por conta de uma exceção, é o tempo necessário para que os documentos em sigilo tornem-se publicados e úteis para o exame, muito embora tais documentos em sigilo à época do pedido em exame serão úteis apenas para fins de exame da novidade, e o critério de novidade é muito raramente empregado no exame.

Um estudo da *London Economics*, denominado *Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition* sob pedido do escritório britânico de patentes, divulgado em março de 2010, estima em US\$11.4 bilhões os gastos decorrentes da economia global em função do atraso no processamento de patentes. Segundo David Kappos: “*Cada pedido de patente de qualidade que aguarda numa prateleira para ser examinado representa empregos que não estão*

(ao invés de, por exemplo, da demora do depositante) ficaram pendentes por mais tempo do que a duração pretendida”.

*sendo criados. Por esta razão, o USPTO tem feito da redução do backlog sua mais alta prioridade”.*⁹

Johnson e Popp argumentam que o aspecto determinante para um maior *backlog* é a complexidade da área tecnológica, como se observa para pedidos de patentes nas áreas de biotecnologia, fármacos e semicondutores¹⁰.

Régibeau e Rockett (2003) estudaram a relação entre o tempo de avaliação de uma patente e sua importância econômica, concluindo que o benefício social da patente diminui com o aumento do tempo de avaliação, de forma que o tempo “ótimo” de avaliação da patente decresce com o aumento da importância da invenção.¹¹

Estudo¹² de Dietmar Harhoff, Stefan Wagner mostra que pedidos de patentes mais citados são aprovados mais rapidamente na EPO do que pedidos menos importantes. O estudo apresenta dados que mostram que no início dos anos 1980 haviam na EPO cerca de 20 pedidos por examinador, ao passo após 1985 este número aumentou para cerca de 100 pedidos por examinador, o que responde por um acréscimo significativo de *backlog* no mesmo período. A complexidade dos pedidos, medida pelo número de reivindicações elevou-se de 9.84 em 1978 para 15.36 em 1998.

9 [Nota do original] UK and US announce action plan to reduce global patent backlogs <http://www.ipo.gov.uk/about/press/press-release/press-release-2010/press-release-20100310.htm>

10 [Nota do original] apud SAMPAIO, Gilberto, BORSCHIVER, Suzana. Critérios para avaliação dos sistemas patentários, Revista da ABPI, Ro de Janeiro. jan.fev. 2009. p.30-41

11 [Nota do original] RÉGIBEAU, P.; ROCKETT, K. Are more important patents approved more slowly and should they be? Economics Discussion Papers 556, University of Essex, Department of Economics, 2003. Revised. apud LUNA, Francisco; BAESSA, Adriano. Impacto das marcas e das patentes no desempenho econômico das firmas. In: NEGRI, João Alberto; KUBOTA, Luis Cláudio. Políticas de Incentivo à Inovação Tecnológica. Rio de Janeiro:IPEA, 2008. <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/inovacaotecnologica/capitulo12.pdf>

12 [Nota do original] HARHOFF, Dietmar; WAGNER, Stefan. Modeling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office.out. 2006. http://epub.uni-muenchen.de/1256/1/Harhoff_wagner_06.pdf

A Diretora da EPO Alice Brimelow em discurso proferido na Austrália em 2010 apontou o *backlog* como problema central dos escritórios de patentes indicando como uma solução a elevação das taxas: “*Eu acredito que nossas taxas devam ser estruturadas de modo que somente pedidos de patente meritórios e seriamente redigidos sejam depositados pelos requerentes que então pagarão pelo custo necessário para o trabalho do escritório de patente. Nem mais, nem menos*”.¹³

O *backlog* no INPI é compatível com o de outros escritórios internacionais ?

Não. Estatísticas do *Trilateral Statistical Report* de 2007 mostram que o tempo de pendência do exame da EPO é de 45.3 meses, no JPO de 32.4 meses e USPTO de 32 meses¹⁴. No caso dos dados do EUA este dado refere-se ao intervalo entre o depósito do pedido e a decisão final. No caso japonês e europeu este número leva em conta o pedido de exame até a decisão, sendo o pedido de exame solicitado em 18 e 36 meses na EPO e JPO respectivamente. Estes números tem regredido no caso da EPO e se estabilizado no caso do USPTO e JPO nos últimos anos, em 2000 por exemplo, os mesmos tempos de pendência eram de 50.1, 26.9 e 24.7 respectivamente.

Os Estados Unidos anunciou em junho de 2006 um procedimento acelerado que permite ao requerente obter sua patente em 12 meses, para isto o requerente deve apresentar uma descrição do estado da técnica e da invenção mais depurada que facilite o trabalho do

13 [Nota do original] BRIMELOW, Alison. Not seeing the woods for the trees: Is the patent system still fit for purpose ? *The Journal of World Intellectual Property*, 2011, n.14

14 [Nota do original] *Trilateral Statistical Report 2007 Edition* <http://www.trilateral.net/statistics/tsr/2007/TSR.pdf>

examinador¹⁵. Medidas como a contratação de novos examinadores e treinamento tem sido adotadas no sentido de se reduzir o *backlog* no USPTO.¹⁶ Em 2007 em média, o USPTO emitia seu primeiro parecer após 25.3 meses da data de depósito e aos 31.9 meses emitia sua decisão final, ou seja, aproximadamente seis meses após o primeiro parecer.

O Japão até 2001 manteve pendências de exame de quase dez anos uma vez que sua Lei à época facultava ao requerente a possibilidade de solicitar o pedido de exame decorridos sete anos do depósito. Desde então o Japão estabelece, tal como o Brasil, um prazo limite de 3 anos para o pedido de exame. Com isso, tendo em vista os pedidos remanescentes da lei antiga, observou-se um aumento no *backlog* de pedidos japoneses no ano de 2008, por ter neste ano recebido os pedidos de exame de pedidos depositados em 2005 e aqueles provenientes da lei antiga, depositados em 2001. Na Coreia o pedido de exame pode ser solicitado em até cinco anos após o depósito do pedido.¹⁷

Na Alemanha, o objetivo do DPMA é o de completar todo o processo de exame de um pedido de patente com a conclusão de deferimento ou indeferimento, dentro de um prazo de dois anos, objetivo a ser alcançado até o final da década de 2000, com previsão de contratação de novos examinadores para se atingir tal objetivo¹⁸.

15 [Nota do original] PTO Proposes New "Accelerated Examination" Procedures. jun.2006 http://www.patentlyo.com/patent/2006/06/pto_proposes_ne.html. Federal Register: jun. 26, 2006, v. 71, n. 122, p. 36323-36327 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr36323.htm>

16 [Nota do original] USPTO. Strategic Goal 1: optimize patent quality and timeliness http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/30202_sg1perfrm.html

17 [Nota do original] Training Course for the Asean Patent Examiners - Electronics & Telecommunications, KIPO, IPTI, Coréia do Sul, jul. 2009, p.73

18 [Nota do original] Guidelines for the Examination procedure, Deutsches Patent und Markenamt. item 3.5 de 1 de março de 2004 P 2796.1 11.06 acessível em http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2796_1.pdf.

Estes são valores médios, nos EUA podemos encontrar por exemplo, pedido concedidos em apenas 4 meses, como a patente US5841114 ou em 67 anos como a patente US6097812. Dados da OMPI de 2008 mostram que os Estados Unidos tem aproximadamente 1,25 milhão de pedidos pendentes, ao passo que o Japão possui cerca de 870 mil pedidos, consequência da mudança de sua legislação em 2004 com relação ao período de sigilo¹⁹.

O backlog: uma questão universal

Não parece ser necessário repisar os efeitos do *backlog* para as economias nacionais; pelo menos, no tocante à brasileira, estudo do Banco Mundial de 2008 apontava o problema como um dos que a superação seria necessária para o futuro desenvolvimento²⁰.

No entanto, no estudo do Escritório Britânico de 2010²¹, existirá talvez o mais claro prospecto da dimensão e da resolução do problema em escala mundial. Diz tal estudo:

Como mostrado na Figura 25, prevê-se que os *backlogs* deverão aumentar substancialmente durante os próximos cinco anos. Em particular, no caso base, o atraso está previsto que vai aumentar de 35 meses para 48 meses. Curiosamente, o impacto é semelhante no caso

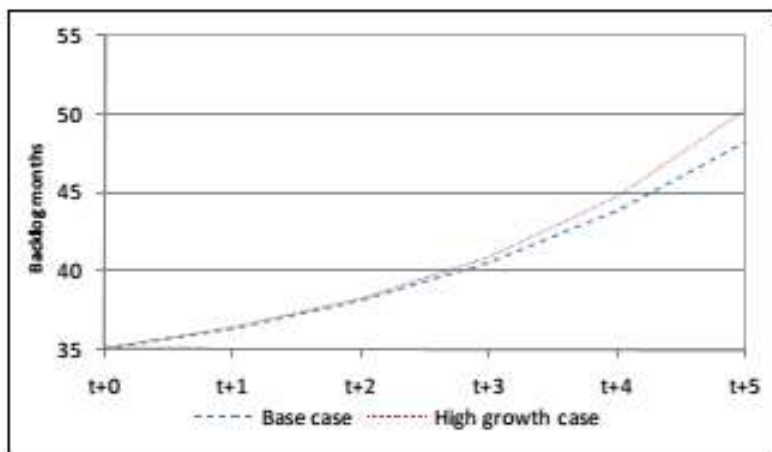
19 [Nota do original] WIPO, World Intellectual Property Indicators. 2010, http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/941_2010.pdf

20 Veja-se a importância desse fator, na apreciação do estudo do Banco Mundial, de 2008, sobre o Brasil: "Improve the National Institute for Intellectual Property (INPI) by reducing the backlog of patent and trademark applications and by providing more assistance to Brazilian innovators. Although patenting activity has increased in recent years, INPI needs to eliminate the growing backlog of applications." Alberto Rodríguez, Carl Dahlman and Jamil Salmi, Knowledge and Innovation for Competitiveness in Brazil, WBI Development Studies no. 43978 (2008).

21 Como já citado, Patent Backlogs and Mutual Recognition, An economic study by London Economics, encontrado em www.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf, visitado em 11/7/2013.

de alto crescimento, apesar das perspectivas de crescimento mais elevadas, com atrasos aumentando para 50 meses após cinco anos.²²

Figure 25: Projected trends in patent office backlogs

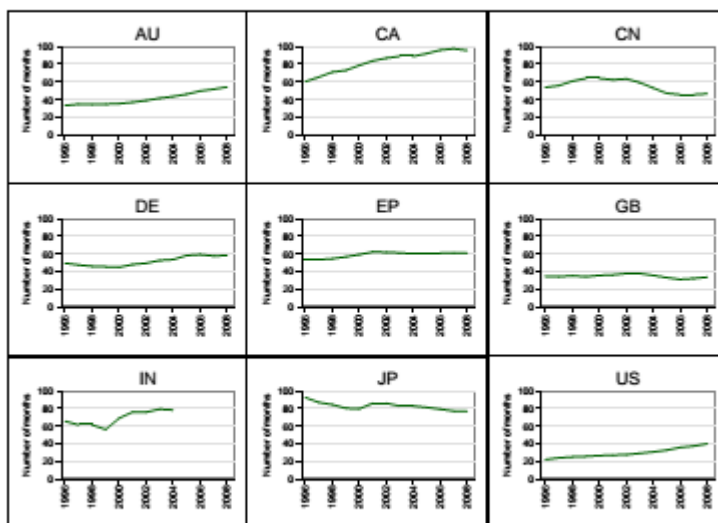


Source: London Economics.

Dado ainda mais impressionante é como a longa pendência (como visto, duração total do processo, seja pelos prazos legais, por retardo do depositante ou *backlog* por culpa do escritório nacional) das patentes é generalizada e séria. Veja-se o quadro do mesmo estudo, que aponta pendência de quase cem meses (um prazo de hipoteca) no escritório japonês e canadense:

22 “As shown in Figure 25, backlogs are anticipated to increase substantially over the next five years. In particular, in the base case, the backlog is anticipated to increase from 35 backlog months to 48 months. Interestingly, the impact is similar in the high growth case, despite the higher growth assumptions, with backlogs increasing to 50 backlog months after five years.”

Figure 21: Total pendency (granted patents)



Note: Year refers to year of B-publication. Pendency estimated as period between priority date and B-publication date.

Source: London Economics using PATSTAT data.

O estudo é bastante analítico tanto ao que na verdade é um *backlog* (distinguindo da simples pendência e de outros incidentes), quanto nas causas dos *backlogs*, apontando como prováveis a falta de examinadores e (o que aconselha como mais adequado) a replicação de um mesmo exame técnico por vários escritórios nacionais.

A proposta desse estudo é o mútuo reconhecimento do exame, de forma que uma vez realizado num escritório, os demais o reconhecessem como válido²³.

23 A mesma ideia é sugerida por HOSS, cit: “A number of solutions have been suggested in order to reduce delays, or at least alleviate some of their negative consequences, including the grant of provisional protection, term extensions, minimum patent terms and special accelerated proceedings. Considering that these solutions might still leave a Member State at risk vis-à-vis the TRIPS Agreement, the most effective and less costly alternative

A questão do *backlog* no estudo de maio de 2013 da Câmara de Deputados

O estudo realizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados dedica especial atenção ao problema do *backlog*²⁴:

A Controladoria-Geral da União (CGU) da Presidência da República realizou auditoria no INPI ²⁵e constatou que o indicador empregado pelo INPI para aferir o *backlog* de patentes (atraso na concessão de patentes) está eivado de vício e, portanto, possui “ausência de utilidade e mensurabilidade”.

A CGU constatou que a metodologia, a nomenclatura e os dados utilizados e apresentados pelo INPI sobre o *backlog* de patentes contêm falhas que devem ser corrigidas. De acordo com a CGU, “a inclusão das decisões de arquivamento no denominador fez com que o indicador perdesse (...) a característica de comparatividade ao longo

appears to lie in the collaboration between the different patent offices. Such solution is not likely to raise legal concerns under the TRIPS Agreement, although further harmonization is probably required in view of the many differences still existing among national laws.” Obviamente, é preciso antes qualificar os vários escritórios de patentes de forma que os respectivos exames tenham nível técnico comparável. Apesar de contraditado por Lemley, Mark A. and Sampat, Bhaven N., Is the Patent Office a Rubber Stamp? (October 21, 2008). Emory Law Journal, Vol. 58, p. 181, 2008; Stanford Public Law Working Paper No. 999098; 2nd Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=999098>, nota-se uma alegação generalizada quanto ao baixo nível do escritório americano. CASTRO, Ana Célia, PACÓN, Ana María, DESIDÉRIO, Mônica, Varieties of latin-american patent offices: comparative study of practices and procedures, in BURLAMAQUI, Leonardo, CASTRO, Ana Celia and KATTE, Rainer, Knowledge Governance: Reasserting the Public Interest, Anthem, 2012, por exemplo, documenta que no escritório mexicano, as patentes examinadas pelo EPO se presumem suscetíveis de concessão, enquanto que as providas do escritório americano sofrem reexame integral.

24 A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional, coordenação: Deputado Federal Newton Lima Neto (PT-SP), maio de 2013, Câmara dos Deputados – Brasília-DF, Centro de Estudos e Debates Estratégicos – CEDES. Note-se que o estudo deu ensejo ao Projeto de Lei da Câmara 5402/2013, o qual revoga o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96.

25 [Nota do original] Cf. Controladoria-Geral da União (CGU): Relatório anual de contas INPI, 25.07.2012, pp. 24-26, Processo:52400.016890/2012-12 , Relatório nº 201203764.

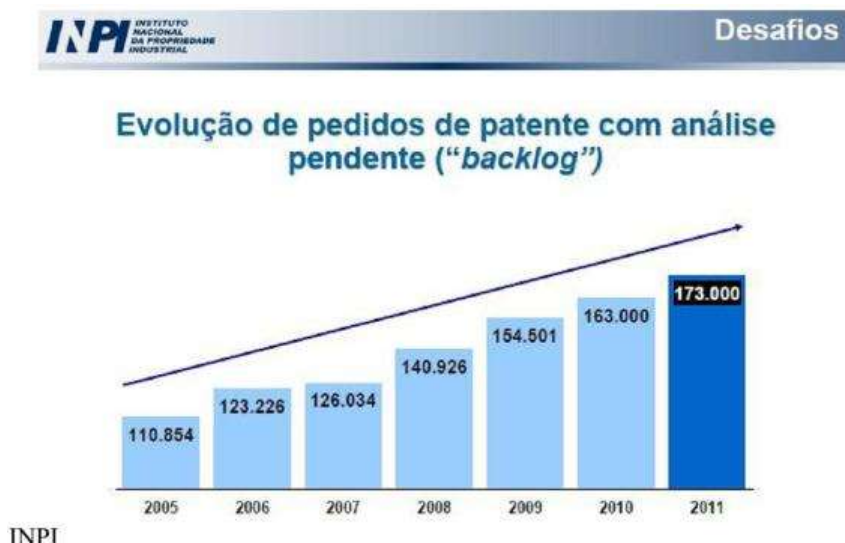
dos anos” e “o INPI não possui indicador que apresente o total de pedidos de patentes (...) pendentes de decisão.²⁶”

O INPI, mesmo depois das incoerências apontadas pela CGU, vem alegando que seu *backlog* de patentes vem diminuindo, apesar do aumento dos pedidos de patentes pendentes de exame e da diminuição da quantidade de exames.

A quantidade de pedidos de patentes perante o INPI vem aumentando a cada ano (ver Gráfico 1, no Capítulo 1).

O número de examinadores de patentes do Instituto não vem acompanhando, contudo, o aumento dos pedidos de patentes, o que, dentre outros motivos, vem gerando um atraso considerável no exame das patentes – o que se chama de *backlog*. Ou seja, o atraso médio para se analisar (conceder ou indeferir) uma patente.

O gráfico a seguir indica que o número de pedidos de patentes pendentes de análise, de 2005 a 2011, cresceu 56%, passando de 110.854 pedidos pendentes de análise, para 173.000 pendências.



26 [Nota do original] Cf. CGU, id. ibidem.

De 2005 em diante, o número de examinadores de patentes do INPI dobrou, o que corresponde a um avanço digno de aplauso. Dados de 2008 indicam que o INPI possuía 275 examinadores de patentes naquele ano. No final de 2011, segundo relatório de gestão da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, o número de examinadores de patentes tinha caído para 229. Em 2012, por meio de declarações públicas do Instituto, bem como por meio de amostragem do sistema interno, avalia-se que o INPI possuía cerca de 230 examinadores de patentes – diminuição em relação a 2008 devido a transferências para outras diretorias, saídas do Instituto, aposentadorias, dentre outros fatores.

Essa quantidade de examinadores é insuficiente para dar conta, com a devida qualidade, dos exames dos crescentes pedidos de patentes perante a autarquia. Em 2012, o INPI divulgou publicamente dados sobre uma suposta diminuição do *backlog* no exame de patentes. Segundo o INPI, em 2006, o atraso no exame dos pedidos de patentes era de 11,6 anos. Em 2011, ainda segundo o Instituto, o atraso teria caído para 5,4 anos, frente aos 8,3 anos do ano anterior, 2010, conforme o gráfico a seguir demonstraria:



Comparando os dois gráficos acima, fica claro que há algo errado. O número de pedidos de patentes pendentes de exame vem aumentando ano após ano, tendo chegado a 173 mil em 2011. O número de exames também tem diminuído (conforme indicado abaixo). Paradoxalmente, o tempo médio de exame de pedidos (sem que tenha havido aumento no número de examinadores, mas, ao contrário, houve diminuição) teria supostamente diminuído de 8,3 anos, em 2010, para 5,4 anos, em 2011, conforme divulgado pelo INPI.

A revista britânica *The Economist* publicou matéria posterior à auditoria da CGU, na qual entrevista o Presidente do INPI, que enaltece a suposta eficiência da Autarquia e relata a suposta diminuição do *backlog* de patentes²⁷.

A matéria teve repercussão entre especialistas da área, inclusive entre advogados de patentes, que desconfiaram dos dados, vez que eles bem sabem que a realidade por eles enfrentada no dia a dia não corresponde aos dados apresentados pelo Instituto.

O relatório de gestão de 2011, da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, demonstra que o número de primeiros exames de pedidos de patentes vem diminuindo com o passar dos anos. Segundo o relatório, em 2009 foram examinados 9.873 primeiros pedidos de patentes. Em 2010, houve exame de 7.402 primeiros pedidos de patentes. E em 2011, 5.562 primeiros pedidos de patentes foram examinados.

Há evidências, portanto, que indicam que o *backlog* de patentes, contrariamente ao divulgado pelo INPI, vem apenas aumentando, e não diminuindo. Alguns advogados da área de patentes sugerem que o *backlog* atualmente esteja na faixa dos 8 a 10 anos – quase o dobro do alegado pelo INPI.

27 [Nota do original] Cf. *The Economist*, “Intellectual Property in Brazil: Owning Ideas – Getting Serious about Patents”, 03.11.2012.

A conclusão da análise da Câmara de Deputados é crucial para este estudo:

De qualquer forma, um atraso muito estendido no exame das patentes acaba por causar insegurança jurídica. Insegurança não apenas para os depositantes de patentes, mas também para seus potenciais concorrentes, bem como para a sociedade como um todo. Os depositantes não sabem se terão suas patentes concedidas e, nesse meio tempo (hoje, aproximadamente 10 anos), não sabem se têm ou não direito de uso exclusivo das reivindicações feitas nos pedidos de patentes. Os concorrentes não sabem se podem explorar o objeto do pedido dos depositantes, sem correr risco de serem processados e condenados. E a sociedade perde. Perde porque não sabe se quem explora o objeto da patente tem ou terá realmente direito sobre ela, tampouco se um concorrente pode explorar o mesmo objeto. Se há exploração por parte de um concorrente, pode ser que no dia seguinte uma ordem judicial exija que os produtos sejam retirados do mercado. A população perde. Todos os envolvidos perdem. A insegurança é considerável.

A conclusão final do relatório aponta para o dever da União de resolver o problema:

Diminuir o *backlog* de patentes, ou seja, o tempo levado para que se examine um pedido de patente, é essencial para que se reduza essa insegurança jurídica. Para que isso ocorra, deve haver mais examinadores de patentes²⁸.

28 Quanto à ideia de mútuo reconhecimento dos exames nacionais, promovido pelo estudo britânico, o estudo parlamentar brasileiro recomenda prudência em face das disparidades tecnológicas e de qualidade de exame, e recomenda: “realizar estudos independentes antes da realização de qualquer acordo entre países ou com órgãos públicos de outros países, de modo a identificar possíveis impactos positivos e/ou negativos que tais acordos possam vir a causar para a economia e para o desenvolvimento da sociedade brasileira”

As consequências jurídicas do *backlog*, segundo precedente judicial

Obviamente esse fato tem consequências jurídico-constitucionais, como nota decisão do TRF2:

"Trata-se de apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, concedendo a segurança, para determinar que o INPI tome as providências necessárias para que, em até 60 (sessenta) dias, seja proferida uma decisão final quanto ao recurso administrativo referente ao processo nº 824.057.015.

Por ocasião do Agravo de Instrumento nº 2010.51.01.808395-2, manifestei-me sobre o excessivo atraso dos registros em curso no INPI, mas que a autarquia justifica com o só fenômeno mundial do *backlog*. Naquela ocasião, reportei-me ao princípio constitucional da razoável duração do processo, que deve ser enfrentado como meta e corolário de eficiência administrativa. Parece-me óbvio, e isso ressaí do próprio princípio, que o tempo máximo de cada processo há de ser o tempo possível, segundo a ordem das circunstâncias, que envolve, não apenas o aparato burocrático, como também a natureza e a complexidade do próprio processo em demanda.

O que desperta minha atenção, na difícil questão do *backlog*, é que a sua afirmação não pode paralisar toda e qualquer iniciativa de controle judicial do fato, quando este se revelar conflituoso a ponto de provocar a instauração de um processo com vistas ao destravamento do registro pendente. A observância rigorosa das datas de protocolo dos pedidos, embora seja um critério democrático, traz nele o risco de misturar situações desiguais, violando o princípio da igualdade, que se apresenta como um dos mais relevantes e representativos dos estados republicanos.

Por tudo isso, não posso aceitar, com a devida vênia, a só alegação do *backlog*, como fator exclusivo de justificação dos atrasos. Com efeito, para além do *backlog*, é curial que o INPI indique as outras razões relativas à natureza e à complexidade do processo demandado, permitindo ao judiciário, munido desses elementos, a decisão final sobre se o tempo despendido é ou não razoável". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato Rodrigues, AMS 2010.51.01.803242-7, DJ 03.05.2012.

Da segunda questão de fato: muitos países tem *backlog*, mas não tem prazo variável

Já se viu que o problema das pendências e do *backlog* é genérico e muito frequente entre os vários escritórios de patentes reportados pelo Estudo Britânico de 2010. No entanto, em apenas um deles – apenas nos Estados Unidos – existe a hipótese de prazo variável por *backlog*²⁹.

Em todos os demais países estudados (que são os maiores produtores de patentes) o *backlog* é combatido com aumento de eficiência e não com aumento de prazos, com o prejuízo resultante dos competidores e da sociedade civil.

29 Apenas os Estados Unidos, mas notam os autores que a exigência de modificação da legislação interna para incluir prorrogação por backlog foi incluída em alguns Acordos Bilaterais de Comércio firmados pelos Estados Unidos com certos países em desenvolvimento. Tanto quanto ao fato de que os Estados Unidos são o único país a ter prorrogação, e da imposição nos Acordos Bilaterais, veja-se HOSS, cit., p. 48 e CORREA, Carlos M., Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights: A Commentary On The TRIPs Agreement, Oxford University Press 2007, p. 470. Correa, cit, pg. 468-470. lista os seguintes acordos: Jordânia (2001); Chile (2004) Cingapura (2004); Marrocos (2005). Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua(CAFTA) (2004); Bahrain (2004),

Norma comparável só existe nos Estados Unidos

A norma americana, ou seja, o § 154 (b) da Lei de Patentes estabelece a extensão de um dia de prazo para cada dia de prazo que o escritório de patentes atrasou por sua culpa, além do prazo garantido de ação administrativa, mas descontando cada dia de atraso por culpa do depositante. Assim diz o § 154 (b) (2) (c):

- (i) O período de ajuste do prazo de uma patente nos termos do parágrafo (1) deverá ser reduzido por um período igual ao período de tempo durante o qual o requerente deixou de encetar esforços razoáveis para concluir o processamento do pedido ³⁰.

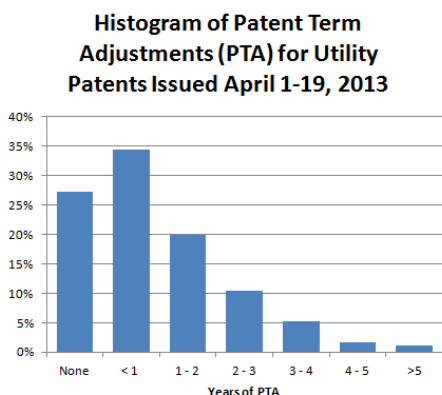
Sobre a questão, nota HOSS:

Nos Estados Unidos, por exemplo, a Lei de Patentes prevê um ajustamento (extensão) de duração da patente caso o escritório de patentes (USPTO) incorra em atrasos durante o exame de patentes. O cálculo do reajuste, que basicamente se estende um dia de duração da patente para cada dia de atraso do USPTO, provou ser bastante complexo na prática, apesar de uma recente decisão do Circuito Federal ter ajudado a esclarecer a forma como deve ser interpretada³¹.

30 “(i) The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application.”

31 HOSS, cit. p. 48: “In the United States, e.g. the US Patent Act provides for an adjustment (extension) of the patent term in case the USPTO incurs in delays during patent examination. The calculation of the adjustment, which basically extends one day of the patent term for each day of delay of the USPTO, has proven to be quite complex in practice, although a recent decision by the Federal Circuit has helped to clarify the way it should be interpreted” A decisão referida pode ser encontrada em <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1120.pdf>, visitada 11/7/2013. .

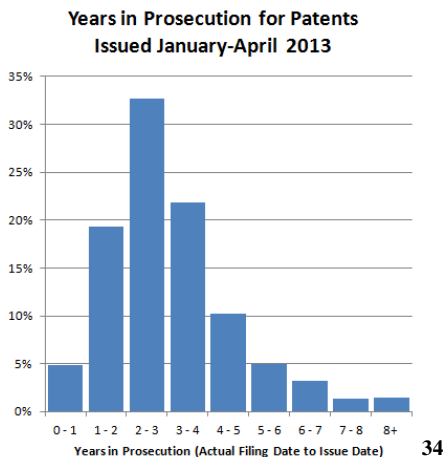
A lei americana cobre não só *backlogs* resultantes de desídia ou ineficiência do escritório de patentes, mas também os retardos resultantes de certas medidas judiciais, de pleitos administrativos de reivindicação de invento por terceiros, e prazo de recursos administrativos. De outro lado, há um limite de cinco anos máximos de prorrogação³².



33

32 "Section 154(b) of USC 35 provides an independent basis for extending patent terms, whether in relation to pharmaceutical patents or otherwise. In particular, section 154(b) of USC 35 allows for extensions of term in circumstances where the issue of an original patent is delayed due to interference proceedings, secrecy orders or appellate review by the Board of Patent Appeals and Interferences or by a Federal Court. Extensions of term granted pursuant to section 154(b) cannot exceed 5 years and are subject to further qualifications if the extension arises out of a period of appellate review", Andrew F. Christie, Saba Elkman and Melanie J. Howlett, Review of Pharmaceutical Patent Extension and Springboarding Provisions in Various Jurisdictions Intellectual Property Research Institute Of Australia (IPRIA) (2002), p. 14, encontrado em <http://achristie.com/wp-content/uploads/2011/08/IPRIA-Patent-Extension-Review-2.pdf>, visitado em 11/7/2013

33 O gráfico acima documenta a duração dos prazos de extensão concedidos sob a "Section 154(b) of USC 35". Fonte: <http://www.patentlyo.com/patent/2013/04/patent-term-adjustment.html>, visitado em 19/7/2013.



Assim, longe de garantir um período determinado, sem levar em conta os retardos causados pelo próprio depositante segundo sua desídia ou mesmo seu interesse de retardar o processo (como ocorre com o art. 40, parágrafo único da lei brasileira), o sistema americano perfaz uma contabilidade complexa, mas justa, de compensar o *backlog*³⁵.

A falácia de que o disposto no art. 40 par. único é geral em outros países

Solicitado a contatar juristas possivelmente interessados em coadjuvar o presente estudo com uma análise da constitucionalidade do art. 40, parágrafo único da nossa lei, coube-me ouvir de um eminente constitucionalista que não lhe seria possível entender pela

34 O gráfico acima documenta os prazos de duração do exame das patentes nos Estados Unidos. Fonte: <http://www.patentlyo.com/patent/2013/04/patent-pendency-and-the-ph.html>, visitado em 19/7/2013.

35 Uma análise dessa contabilidade, e a frequência e distribuição desses atrasos que levam à extensão no sistema americano pode ser encontrado em <http://allthingspatent.wordpress.com/tag/wyeth-v-kappos/>, visitado em 11/7/2013.

inconstitucionalidade, pois “todos os países desenvolvidos prorrogam”.

Registra-se aqui que isso não é fato. O que alguns sistemas nacionais incorporam - mas não o Brasil nem muitíssimos países em desenvolvimento – é uma extensão de proteção exclusiva para os registros sanitários de certos produtos farmacêuticos, veterinários, etc., submetidos ao exame de agências nacionais do gênero da nossa ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Tais extensões se denominam, usualmente, SPC, das iniciais em inglês de Certificado de Proteção Especial.

O exame sanitário não é nem correlato nem se integra ao exame técnico de patentes. Neste, se verificam os pressupostos técnicos do pedido – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial – relativos ao *invento*. No exame sanitário – seja de *novos* inventos ou de medicamentos já há muito conhecidos, sem distinção -, se examina a *toxicidade* e a *eficácia* do produto quanto à autorização para comercialização perante os consumidores.

Por razões que nada têm a ver com a patente, as ANVISAS tem vagar e cuidado na liberação do produto. Presidem essa instância testes múltiplos e exames cuidadosos, cuja lenta minúcia garante interesse de saúde; não é simples *backlog*, inépcia administrativa. Assim o instituto tem fundamentos e consequências diversas do art. 40, par. único da lei brasileira e o § 154 (b) da lei americana.

Para ilustrar a diferença, imagine-se uma patente que compreenda uma série de dois mil produtos identificados por uma fórmula (que no

jargão do setor diz-se *Markush*). Além disso, nosso hipotético pedido, terá seis processos alternativos de conseguir tais produtos. Um só destes dois mil produtos vai a registro sanitário; e este tarda.

A prorrogação vai para o objeto do pedido de registro sanitário, e só para ele. A patente morre, sem que remanesça qualquer direito para os 1999 produtos; e nunca os seis processos constantes da privilégio industrial verão sombra de prorrogação.

Do que já escrevemos sobre a questão

Sobre tal instituto, tivemos oportunidade de escrever em 2007³⁶:

O SPC constitui-se em mecanismo de extensão do prazo de exploração da patente, existente em alguns países ³⁷. Tal instrumento tem por função prática assegurar ao detentor de uma patente, concedida em setores sujeitos à regulação sanitária (agroquímicos, farmacêuticos, alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de explorar imediatamente o seu invento pelo tempo necessário a obter a licença de comercialização do órgão de regulação sanitária local, seja o seu prazo de exploração estendido por um período proporcional ao que aguardou a concessão dos órgãos de vigilância sanitária do seu país.

SPC, na prática da OMPI, é um termo genérico, que cobre tanto o instituto correspondente europeu quanto a versão americana, nas hipóteses em que tais patentes podem ser contempladas com

36 BARBOSA, Denis Borges, e BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, Algumas notas à intercessão do SPC e da patente pipeline, in A Propriedade Intelectual no Século XXI, Luemn Juris, 2009, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/spc.pdf>.

37 [Nota do original] O Impadoc registra extensões de patente por SPC no âmbito da EPO, por força do Artigo 63 do tratado EPC, e Regulamento EEC 1768/92 de 19 de Junho de 1992), nos Estados Unidos, na Austrália e (por força de decisão judicial), no Brasil. O Impadoc, base de dados internacional de patentes, estabelece uma sistemática específica para os SPC, que pode ser encontrada em http://www.european-patent-office.org/news/epidosnews/source/epd_2_01/4_2_01_e.htm#spccodes#spccodes

certificado de extensão, pelo tempo perdido junto aos trâmites do Food and Drug Administration (FDA) – equivalente da ANVISA nos E.U.A -, o que traduz hipótese de SPC, na nomenclatura padrão da OMPI ³⁸. Com efeito, a comunicação oficial da parte americana à OMPI, no tocante ao instituto, confirma que a modalidade correspondente ao instituto, nos Estados Unidos, é classificável como SPC ³⁹.

No mesmo texto, mais adiante, distinguimos entre extensão de patentes e SPC:

Em síntese, a patente cobre a exclusividade da tecnologia reivindicada; o SPC, somente o produto registrado. Como o produto é registrado alhures, só lá a exclusividade será ampliada, pois não há objeto possível em face de uma patente emitida no Brasil.

Em segundo lugar, a proteção suplementar (a legislação comunitária e nacional evita com ênfase chamara proteção de "patente") é eventual, e resulta em cada caso de razões completamente independentes da concessão da patente. Só há SPC se o registro sanitário demorar. Assim, a natureza desse Certificado é indenizatória, compensação de uma mora da Administração, em propósito absolutamente diverso da concessão patentária, e não consequência da simples revelação da tecnologia ao público.

38 [Nota do original] Também há uniformidade de nomenclatura no tocante aos órgãos profissionais da advocacia especializada, como se lê no relatório do Chartered Institute of Patent Attorneys, em <http://www.cipa.org.uk/pages/info-papers-phar>: "To compensate for the short effective patent life which pharmaceuticals inevitably have, an extension of the period of legal protection (patent term restoration) has been possible in the USA since 1984 and in Japan since 1988. Europe has accordingly introduced Supplementary Protection Certificates (SPCs) for pharmaceuticals which provide a maximum of 15 years legal protection after the first marketing authorisation in the European Union, subject to a maximum SPC term of 5 years. The EU Regulation 1768/92 make SPCs available for patents that are extant in the EU on or after 1st January 1993 in most EU member states, but introduction of the provisions was deferred in Spain, Portugal and Greece until 1st January 1998".

39 [Nota do original] Vide o comunicado oficial americano em <http://www.wipo.int/scit/en/mailbox/circular/circ2505/us.pdf>

Como os precedentes federais distinguem marcadamente a extensão de patentes e o SPC

Os precedentes federais confirma a distinção entre o conceito de SPC e de extensão de patentes:

“Além disso, no caso presente, houve seguidos pedidos de extensão de patente, obtidos sucessivamente até se obter a data limite de 03.04.2006 (fls. 363/365), após renúncia de direitos. Trata-se de mecanismo apenas previsto em legislação alienígena, em geral decorrendo de demora nos procedimentos autorizativos da comercialização do medicamento, ou seja, do produto coberto pela patente, sendo aplicação de regra do tipo “TRIPS-PLUS”, não incorporada pelo Direito Brasileiro e a cuja adesão, em sede internacional, o Brasil tem reiteradamente se oposto”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2001.51.01.524082-6, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 13.12.2007, decisão unânime.

“Ademais, verifica-se que, no caso vertente, a extensão do prazo de vigência da patente europeia deriva do fornecimento à autora do SPC/GB96/058 ou seja, certificado de proteção suplementar para produtos medicinais, de fls. 172/175 e ss., concedido com base em regras peculiares, no caso, o artigo 10 (1) da EEC Regulation nº 1768/92. Tais certificados são deferidos em função da demora no procedimento administrativo de autorização para comercialização do medicamento. Daí a sua extensão por tempo suplementar a se acrescer ao prazo original. Tal cláusula é de ser considerada “TRIPS-PLUS” e foi negociada com os países da Comunidade Andina, tendo o Brasil, até o presente momento, recusado a assinatura de qualquer acordo internacional nesse sentido. Aí pergunta-se: qual é a lógica de o

Itamaraty recusar a extensão do prazo como compensação da demora de procedimentos administrativos e o Judiciário fazer colagem dessa extensão em patentes ditas pipelines? O raciocínio da autora afronta a lógica”. (grifos nossos)Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível de nº 2004.51.01.534562-5, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 14.12.2007, decisão unânime.

"O "Supplementary Protection Certificate" é um instituto da legislação patentária de alguns países europeus que o concede como compensação pela demora na comercialização de produtos farmacêuticos e afins, em face das exigências lá também existentes de exames pelos órgãos públicos. Tal instituto além de não existir no Brasil, confere uma proteção patentária extra, adicionando um tempo maior do que o que o Brasil adotou. Em várias tratativas de acordos internacionais, nosso país negou-se a concordar em adotar o citado instituto. Não poderia, assim, o Judiciário endossar a prática de tal adoção, contrariando a decisão soberana dos representantes legais no Brasil perante as reuniões internacionais relativas à propriedade industrial". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação em Mandado de Segurança nº 2005.51.01.507620-5, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 10.04.2008, decisão unânime.

“A questão ventilada nos presentes autos é de “importação” de extensão de 5 (cinco) anos a uma patente que já contava com 20 (vinte) anos de vigência, perfazendo um total de 25 (vinte e cinco) anos, em compensação por demora em trâmites administrativos, o que não é previsto pela legislação brasileira e a cuja internalização como regra o Brasil tem se oposto nos fóruns internacionais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível de nº

2006.51.01537945-0, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 17.12.2007, decisão unânime.

Da terceira questão de fato: a reação do legislativo ao art. 40, parágrafo único.

O PLC 5402/2013, apresentado em 17 de abril de 2013, propõe a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, pelas razões abaixo:

2. NÃO EXTENSÃO DO PRAZO DE PATENTES

Como fator de grande impacto no acesso aos bens patenteados, e para que o sistema de patentes seja devidamente equilibrado, o período de validade de uma patente deve ser aquele estritamente necessário para possibilitar o retorno do investimento feito pelo titular da patente – nem um dia a menos, nem um dia a mais.

Como a concessão de uma patente pode ter impacto negativo no acesso ao objeto patentado, por poder restringir a concorrência e limitar a opção de compra a um único fornecedor, possibilitando, assim, a prática de preços elevados diante da situação de monopólio jurídico temporário, alguns pesos e contrapesos devem ser aplicados. No caso dos produtos farmacêuticos, por exemplo, a concessão da patente dificulta a efetivação de políticas públicas na área da saúde, além de restringir o acesso a tratamento adequado para grande parte da população, em razão dos altos preços cobrados pelo detentor da patente. Assim, o período de vigência da patente deve ser limitado ao estabelecido em acordos pelos países em âmbito internacional, não sendo permitido qualquer tipo de extensão. O Acordo TRIPs da OMC estabelece um patamar mínimo de vigência das patentes em 20 anos. Qualquer prazo além desse período altera o sistema de troca entre o

interesse público e o interesse privado, estabelecido entre a sociedade e o titular da patente, e vai além do obrigatório estipulado pelas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil na área de patentes.

A extensão do prazo de vigência da patente em razão de atraso em sua concessão é uma medida TRIPs-plus e, como tal, deve ser excluída da lei brasileira, tendo em vista o interesse social em acessar a tecnologia patenteada tão logo os 20 anos de vigência expirem, especialmente no caso de tecnologias que possuem impacto na efetivação dos direitos humanos, como é o caso dos medicamentos.

A lei brasileira de patentes atualmente estabelece que o prazo de vigência de uma patente de invenção é de 20 anos contados da data de depósito ou 10 anos contados da data de concessão, em caso de demora na concessão da patente (parágrafo único do art. 40 da Lei de Patentes). Assim, caso haja uma diferença de mais de 10 anos entre a data de depósito e a data de concessão, a vigência da patente será de mais de 20 anos contados a partir da data de depósito. Ou seja, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes cria, a partir da inoperância do INPI, a possibilidade de uma extensão não razoável no prazo de proteção conferido pela patente, em detrimento do interesse público.

Cumprido ressaltar que o Acordo TRIPs da OMC não exige essa proteção mínima de 10 anos contados do depósito do pedido da patente.

Há tentativas de se estender o prazo de uma patente por vários anos além do prazo máximo de proteção, que é de 20 (vinte) anos. Foi pleiteada a vigência até 2016 da patente da Bifentrina, que foi depositada em 1979, ou seja, para que ficasse em vigor por 37 (trinta

e sete) anos, ou seja, 17 (dezesete) anos além do prazo de validade de uma patente ⁴⁰.

A justificativa termina com a mesma conclusão do Relatório da Câmara:

O importante é dotar o INPI das condições necessárias para cumprir a sua função em prazos razoáveis, e não criar condições para aumentar o prazo de proteção em função da atual incapacidade do INPI de examinar tempestivamente todos os pedidos de patentes depositados.

Do direito interno

Esta seção se dedica a descrever o estado do direito nacional no tocante ao resguardo dos interesses do depositante de uma patente, cujo exame técnico pode muito demorar.

Como se verá, há *dois* dispositivos legais que *cumulativamente* se voltam a esse resguardo: o art. 40, parágrafo único, que permite uma *prorrogação* do prazo regular da patente, se o exame técnico delongar-se; e o art. 44, que garante uma proteção *retroativa* da patente, uma vez concedida – com ou sem delongas.

Do primeiro dispositivo em estudo, e sua história.

O dispositivo em questão, parte da Lei (ou, mais propriamente, o Código ⁴¹) de Propriedade Industrial, de no. 9.279, de 14 de maio de 1996, assim se lê:

40 [Nota do original] Cf. Barbosa, Pedro Marcos Nunes. Op. Cit. [Barbosa, Pedro Marcos Nunes. O artigo 40 da LPI como propulsor de uma patente perene. 2007, encontrado em <http://www.nbb.com.br/pub/propriedade12.pdf>, visitado 11/7/2013.]

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

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

Nossa atenção se volta para este parágrafo único, que possibilita a extensão do prazo regular da patente, na hipótese que descreve.

Na econômica descrição de Lucas Furtado ⁴²:

Nesse tocante, de forma a adequar nossa legislação ao texto do Acordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property), são adotados os prazos de 20 (vinte) anos para a patente de invenção e 15 (quinze) anos para o modelo de utilidade (art. 40). Deve ser ressaltado que os prazos acima são contados a partir do depósito do pedido.

Como, em alguns casos, entre a data do depósito e a efetiva concessão da patente pode decorrer período de tempo considerável, e fixado prazo mínimo de vigência a contar da concessão da patente: 10 (dez) anos para as invenções e 7 (sete) anos para os modelos de utilidade, "ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por

41 Cabe aqui uma pequena nota histórica: nossa primeira lei de patentes data de 26 de abril de 1809, a segunda de 1830, a terceira de 1882. A partir de 1945 passamos a ter uma série de Códigos da Propriedade Industrial, em 1945 (dec.-lei 7.903/45) em 1967 (dec.-lei 257), em 1969 (Dec.-lei 1.005) e em 1971 (lei 5.772). O projeto do Executivo que resultou na presente lei foi enviado ao Congresso como sendo o novo Código da Propriedade Industrial, mas a denominação foi posteriormente alterada apenas para se obter trâmite mais acelerado, sem alteração de conteúdo. Assim, é o Código vigente, quod pudentum nomen, como, aliás, o classifica o buscador de legislação da Casa Civil da Presidência da República.

42 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília Jurídica. 1996. Brasília. P.51-52

motivo de força maior" (art. 40, parágrafo único). Valerá, portanto, entre os dois prazos estabelecidos - a contar do depósito ou a contar da concessão -, o que for mais longo.

Como aparece este dispositivo na lei brasileira

Este prazo variável, que depende da eficiência da autarquia federal, não constava da lei anterior. É importante para nossos propósitos se ter conta do porquê a norma anterior *não* abrigava tal norma, e mais ainda, das razões que a nova lei a abrigou.

O nosso compilador da história legislativa da lei em análise ⁴³ assim narra:

A disposição do parágrafo único do art. 40 da lei nova não constava do Projeto de Lei do Executivo encaminhado ao Congresso Nacional e foi proposta no parágrafo único do art. 40 da Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes.⁴⁴ Referido parágrafo, aprovado sem emendas nas discussões posteriores, consta da nova Lei da Propriedade Industrial como parag. único do art. 40, ora *sub examen*.

O prazo mínimo de vigência da patente, contado a partir da data da concessão do privilegio previsto no parágrafo único do art. 40 da lei nova, não constitui novidade no Direito brasileiro, pois no Cód. Prop. Ind. de 1967, Decreto-Lei n° 254, era previsto no art. 25, que estabelecia dois prazos diferentes: um de 20 anos, contados a partir do depósito do pedido, outro, de 15 anos, contados da data da concessão, caso ocorresse após 5 anos da data do depósito do pedido.

43 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Forense. Rio de Janeiro. 2009. P 154-155

44 [Nota do original] Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes, cit., fl. 10.

Destarte, o Código de 67 estabelecia dois prazos diferentes para vigência da patente, com o dies a quo fixado em datas diferentes: 20 anos contados a partir do depósito do pedido, e 15 anos, contados da data da concessão, caso essa ocorra após 5 anos da data do depósito do pedido. (...)

O parág, único do art. 40 da lei nova nada mais e que um retorno ligeiramente modificado a orientação contida no art. 25 do Código de 1967, apresentando três alterações relevantes em relação ao Código anterior revogado (Lei n° 5.772/1971): 1ª alteração - a lei nova estabelece um prazo mínimo de vigência da patente (10 anos para as patentes de invenção e 7 anos para as patentes de modelo de utilidade); 2ª alteração - na lei dos anos noventa o prazo mínimo de vigência da patente não é e contado a partir da data do depósito, mas sim a partir da data de concessão de patente; 3ª alteração - a prazo de vigência não prevalecera na eventualidade do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido de patente, por pendência judicial ou por motivo de força maior.

O problema do prazo variável das patentes

No Código de 1945 e no de 1969, a patente de invenção vigia por quinze anos *contados da concessão*⁴⁵. No de 1967, como narrou Douglas Domingues, garantia-se também quinze anos a partir da concessão, se essa se desse a mais de cinco anos do depósito.

Na pragmática do instituto, isso levava a patentes de duração imprevisível. Assegurados de que, durasse o exame o quanto durasse,

45 1945: Art. 39 O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público. 1969: Art. 29 Os privilégios de invenção, de modelo e de desenho industrial vigorarão, desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas patentes.

haveria monopólio de uso até o fim do termo acrescido, frequentemente os depositantes aceitavam de bom grado o retardo.

Como depôs o então Presidente do INPI, nos atos do Congresso que prepararam a Lei de 1971 ⁴⁶:

"Todo depósito de patente já significa uma prioridade para a sua proteção. Esta proteção é normalmente adquirida pelo depósito, dependendo a sua confirmação do exame que será levado a efeito pelo órgão, que julgará exatamente da novidade e da sua utilização industrial. Mas a proteção em todos os países do mundo se inicia pelo depósito. O que acontecia aqui no Brasil é que por varias vezes estivemos dando uma proteção desmesuradamente grande.

O processo de exame, pelas dificuldades técnicas, por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio, se estendia, às vezes, por quarenta anos. Eu próprio este ano assinei patente cuja proteção vai alongar-se exatamente a quarenta anos.

No mundo de hoje, no mundo moderno, em que a tecnologia muda rapidamente, em que o mundo se desenvolve de um modo surpreendente, não é de interesse de nenhum país que esse privilégio seja alongado por um período tão grande⁴⁷.

A situação referida ocorria na vigência dos Códigos anteriores ao Código de 1971, que contavam o privilégio a partir da expedição da patente, e com isso, até por interesse dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pavorosamente por décadas, atravessando gerações, o que levou Thomaz Leonardo a afirmar pitorescamente que

46 Comandante Thomaz Thedim Lobo, na Câmara dos Deputados, sessão de 16.09.1971.

47 Anais da Comissão Especial que apreciou Projeto de Lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial, Câmara dos Deputados, 1971, p. 223.

a concessão do privilégio brasileiro constituía verdadeira gestação de elefante ou dinossauro.

Vale atenção às observações do então titular da autarquia: a prorrogação se daria “por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio” e “até por interesse dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pachorrentamente por décadas, atravessando gerações”.

A mesma posição se lê no voto do sub-relator do projeto, deputado Mario Mondino:

O Decreto n. 2.712, de 22-12-1860, esclarecendo a Lei de 28-8-1830, promulgada nos termos da Constituição de 1824, "declarou que o prazo dos privilégios devia ser contado da data do decreto de sua concessão e não da data da expedição da patente" (apud, Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", vol. I). O assunto já provocava celeumas, como se vê. A revista "O Direito", volume 35, pág. 312, publica instruções emanadas do Ministério de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - Diretoria do Comércio, 2.a Seção (ano 1884), nos termos seguintes: "O Regulamento aprovado pelo Decreto n. 8.820, de 30-12-1882, manda inscrever o privilégio imediatamente depois de concedido no Registro Geral e proceder depois ao Registro Especial de Patentes, entregando-se aos concessionários os originais, com a máxima brevidade".

A inscrição no Registro Geral, e depois no Registro Especial de Patentes, já provocava dúvidas quanto à contagem de vida dos privilégios.

Na verdade, nem sempre aquilo que se conforta na tradição, só por isso deve ser considerado imutável.

A superação de muitas tradições é natural no correr dos tempos. Na tradição brasileira, o privilégio de invenção vigorou inicialmente por 14 anos; posteriormente ocorreram variações de prazos a contar de cinco - e até vinte anos. Prazos superiores dependiam de leis especiais.

Se, por um lado, computando os prazos de fluência processual referidos no projeto podemos atingir até 45 meses para a fase do exame, é certo que, por outro lado, nada impede que medidas procrastinadoras - como tem ocorrido na boa tradição brasileira - prolonguem a expedição da patente, por vários decênios, aumentando, destarte artificialmente, a vida útil do invento.

Importante é notar que a fixação do prazo em quinze anos (sem prazo varável) foi resultado de consenso entre os interesses relevantes, tenda a associação de classe do setor (na época, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, apoiado o termo fixo, contado do depósito.

Com efeito, veja-se o debate parlamentar, em que o Deputado Cantídio Sampaio se refere ao regime do Código de 1969, no qual as patentes tinham prazos variados, a contar do depósito:

O SR. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO - Uns poderiam ter 10, outros poderiam ter 13, outros podem ter 11, mas não há uma isonomia.

O SR. THOMAS LEONARDOS - Exatamente, uma igualdade, que nós poderíamos esperar, pelo menos face à Constituição, pois somos todos brasileiros. Igualdade de direitos. Isso é que me parece muito difícil, porque no regime atual é dado o prazo a partir do registro, mas isso gera uma tal confusão, porque aquela igualdade é apenas aparente, porque na realidade, como o eminente Presidente do

Instituto citou, há patentes cuja gestação são [sic] gestações de elefantes, de dinossauros, se processam por anos e anos, de modo que, quando a patente sai, o indivíduo que a possui é um monopólio antissocial, não é mais privilégio de invenção para desenvolver o processo.

De modo que se se pudesse marcar um prazo de 3 anos, digamos, ou de 2 anos para isso, seria o ideal. Mas desde que a lei assegure um direito, somado à expectativa de direito, com um direito certo de 15 anos, me parece que já atende.

É por isto que a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, que tomou a liberdade de fazer uma série de sugestões que foram recebidas pelo eminente Presidente, não fez questão fechada sobre esse ponto. É o que se chama, em Direito, um pensamento desejado, aquele que foi expresso pela administração no sentido de a patente, dentro de dois anos, estar concedida. Mas pode demorar mais. Talvez vá demorar menos. Se se fixasse período de 15 anos, dependeria um pouco ele gênio inventivo de cada um ter a sua patente, porque, administrativamente, a patente terá 15 anos a partir da data do seu pedido.

Não é uma solução ideal, mas é uma solução, a nosso ver, muito prática, muito realista e de acordo com os interesses nacionais deste momento. É por isto que não insistimos muito nesse ponto. Espero ter dado a V. Exa. uma ligeira explicação sobre o assunto⁴⁸.

Assim, e levada em conta a análise da seção que se segue, o retorno ao regime de prazo variável, à luz dessa discussão legislativa, seria um introdução de regime não-isonômico no tocante à duração das patentes.

48 CÂMARA DOS DEPUTADOS, Anais da Comissão Especial que apreciou o projeto de lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial. Brasília, 1971, p. 223-228.

Dos efeitos econômicos da patente antes da concessão

Para entendermos o sentido da afirmação do então Presidente do INPI perante o Congresso, cabe descrever o fato dos efeitos da patente antes da concessão, como indicado em nosso Tratado ⁴⁹:

Da eficácia da patente antes da concessão.

Como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o *primeiro depósito no mundo*.

A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusiva.

A ciência da existência desse pedido se dará, na maior parte dos casos, após o período de sigilo que é – em regra – de dezoito meses. Interesses estratégicos podem fazer com que o titular torne público a descrição ou referência do teor do pedido para – exatamente – desincentivar a competição *mesmo pelos competidores que têm tecnologias competitivas* que possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido.

A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba a notificação de *cease and*

49 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, [14] § 1.2. (B) Da eficácia da patente antes da concessão)

desist, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa fé do competidor. (...)

O art. 44 da lei atual, aliás, consagra esse procedimento como matéria legal:

§ 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

Descreve Ivan Alehrt o procedimento em seu magistral, e infelizmente inédito livro sobre interpretação de patentes ⁵⁰ :

Em vista, ainda, do §1º, se o depositante pretende que uma eventual indenização, após a concessão da patente, alcance também o uso não autorizado de terceiros realizado durante o período de sigilo de seu pedido de patente⁵¹, cabe a ele notificar ao infrator, fornecendo ao último uma cópia do pedido e/ou informando de seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificação extrajudicial, via Cartório de Títulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionável de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invenção reivindicada na data em que recebida a notificação. Se não se objetiva qualquer pessoa ou empresa especificamente e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possível para o efeito de futuras ações indenizatórias contra possíveis infratores, pode ele requerer ao INPI a publicação antecipada de seu pedido⁵².

50 Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes, na Lei Brasileira de Propriedade Industrial - Conceitos e Análise Comparativa.

51 [Nota do original] Art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

52 [Nota do Original] Art. 30 - [...] § 1º - A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

Assim é que só confrontam o titular *do pedido* os contrafatores de má fé ou os competidores com poder econômico e desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econômico, e mais ainda, canalizado para o titular que – eventualmente – vier a obter o privilégio, **não compensa o risco**. Ou seja, a patente efetivamente vale *como um instrumento de mercado* antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico.

Nos países, como o Brasil, em que há real previsão de efeito retroativo da concessão da patente – mesmo se a concessão se dá depois do prazo de vigência do privilégio – o risco é ainda mais veemente. O risco aumenta agora, à luz do art. 210 da nova lei, que prescreve:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

No seu brilhante manuscrito, Ivan Alehrt esclarece sobre esse ponto:

Não obstante este artigo, em diversas decisões judiciais em ações de infração não houve condenação ao pagamento de indenização, apesar de a violação ter sido reconhecida e o réu condenado a suspendê-la. Esta aparente contradição resultou do entendimento de alguns juízes

de que o titular não logrou comprovar efetivamente as perdas sofridas em consequência dos atos de infração. Como será comentado em relação à nova lei, esta dificuldade deve deixar de existir em virtude da previsão de critérios claros para o cálculo do prejuízo sofrido pelo titular.

Num país em desenvolvimento, em que o competidor nacional dá maior deferência ao poder econômico das empresas de porte internacional, a expectativa de direito ainda se traduz em maior eficácia real de dissuasão da patente. (...)

Desta feita, ainda que os efeitos jurídicos de uma patente, anteriores a sua concessão, sejam diferentes dos efeitos subsequentes, há uma notável convergência dos efeitos econômicos de ambas as hipóteses.

O estudo de 2010 para o Escritório Britânico confirma nossa posição

O que afirmamos em nosso Tratado é que, na incerteza quanto à concessão da patente e em que extensão o pedido inicial será deferido, os eventuais concorrentes evitam entrar no mercado usando a tecnologia requerida. Assim, mesmo se ainda não concedida, a patente tem efeitos econômicos.

Essa análise encontra suporte no Estudo Britânico de 2010, que conclui que o depósito, e o subsequente tempo em que uma patente ainda não foi concedida, impede que as patentes legítimas tenham plena eficácia. Além disso, cria um quase-monopólio *mesmo* para as patentes que não serão e não deveriam ser concedidas, pelo temor que os competidores têm de que ela poderá ser concedida:

Além de dissuadir os depositantes legítimos, o aumento da pendência também impõe custos por ocasionar proteção às patentes pendentes e, portanto, um poder de (quase) monopólio para os depositantes cujas invenções não sejam patenteáveis. Isto pode conduzir a preços mais elevados para os respectivos produtos, já que os concorrentes se sentem desencorajados de entrar no mercado.⁵³

E, mais abaixo:

(...) fomos capazes de estimar o aumento no valor de uma patente pendente devido ao aumento da pendência da patente. Este aumento reflete o fato de que, com a proteção da patente pendente, os depositantes serão capazes de cobrar preços mais altos, pois nenhum concorrente será capaz de entrar no mercado⁵⁴.

O estudo enfatiza que tal efeito é particularmente aplicável às tecnologias de ciclo curto, como, por exemplo, as de alta tecnologia. Neste contexto, continua o estudo, falando do preço mais alto cobrado pelas patentes antes da concessão (ou, se indevidas, do indeferimento):

É importante ressaltar que este valor não é diretamente uma perda para a sociedade, pois, embora os preços mais altos representem um custo para os consumidores, eles também beneficiam os depositantes. No entanto, além da transferência dos consumidores para as empresas, a imposição de preços de monopólio implica também numa perda do gênero peso morto. Estimamos esta perda no valor de 12,5%

53 “As well as deterring legitimate applications, increased pendency also imposes costs through providing patent pending protection and hence (quasi) monopoly power to applicants with non-patentable inventions. This may lead to higher prices for the respective products, as competitors are deterred from entering the market.” Estudo, p. 64.

54 “(...) we are able to estimate the increase in the value of a pending patent due to an increase in patent pendency. This increase reflects the fact that, with pending patent protection, applicants will be able to charge higher prices, as no competitor will be able to enter the market.”

dos lucros excedentes do titular da patente, com base em premissas econômicas normais em relação ao comportamento do consumidor e estrutura de custos da empresa. Mesmo levando em conta que o critério é necessariamente simplista, ele nos permite fornecer uma estimativa indicativa do custo para a sociedade associada ao aumento da pendência ⁵⁵.

O interesse que os depositantes de patentes podem ter em um exame alongado é documentado e explicado pelo estudo britânico:

Provas do comportamento estratégico por parte dos requerentes de patentes é fornecido por um estudo de modelagem de *backlogs* nos pedidos de exames em quatro escritórios de patentes (Jensen et al., 2007). O estudo utiliza um conjunto de dados combinados de 9597 conjuntos de aplicações não-PCT apresentados em cada um dos escritórios americano, europeu, japonês e da Austrália, com um pedido comum.

Os resultados indicam que a duração do backlog nos pedidos de exame é afetada negativamente pela proporção do conhecimento privado em relação à qualidade da aplicação (medido pela taxa final de concessão entre os quatro escritórios de patentes).

Disto se conclui que os depositantes usam seu conhecimento do conteúdo do pedido para apressar ou retardar o processo de concessão. Os depositantes que sabem que seu pedido é de baixa

55 “Importantly, this value is not directly a loss to society as, although higher prices represent a cost to consumers, they also benefit applicants. However, in addition to the transfer from consumers to firms, the imposition of monopoly prices also implies a deadweight loss. We estimate this loss as 12.5% of the patent holder’s excess profits, based on standard economic assumptions regarding consumer behaviour and firm cost structure. While this is necessarily simplistic, it allows us to provide an indicative estimate of the cost to society associated with increased pendency”.

qualidade vão usar estratégias que atrasam o exame e, assim, estender o período durante o qual suas patentes estão pendentes ⁵⁶. (Grifamos)

Assim, ainda que o estudo – no trecho reproduzido - se volte à hipótese de que as patentes do *backlog* venham a ser indeferidas (hipótese que não cobre a totalidade de nossas ponderações), o que o estudo afirma é que *antes da concessão há um valor econômico na patente*. Sem distinguir se é a patente legítima ou ilegítima. Mesmo a ilegítima repele competidores, e aumenta o custo social das tecnologias.

Outro estudo também do escritório britânico de patentes ⁵⁷ confirma o uso de patentes não examinadas como instrumento para repelir a entrada de concorrentes no mercado:

5.2 Os pedidos de patente ainda pendentes são uma barreira à entrada?

Depois da criação dos indicadores, observou-se que os pedidos de patentes pendentes podem também formar uma barreira à entrada. Por exemplo, se uma empresa inundara o mercado com muitos pedidos de patentes, qualquer pessoa que pretenda entrar no mercado teria que defrontar-se com a incerteza quanto às áreas de livre operação, porque

56 “Supporting evidence for strategic behaviour by patent applicants is provided by a study modelling delays in examination requests across four patent offices (Jensen et al., 2007). The study uses a matched dataset of 9,597 sets of non-PCT applications filed at each of the USPTO, the EPO, the JPO and IP Australia, with a common application. The results indicate that the length of the delay in making examination requests is negatively affected by a measure of private knowledge regarding the quality of the application (measured by the eventual rate of grants across the four patent offices). This implies that applicants use the knowledge of the application they have to hasten or delay the granting procedure. Applicants who know their application is of low quality will use strategies that delay examination and thus extend the period over which their patents are pending”, Estudo, p.41 e 42.

57 Patent thickets, report prepared by the Intellectual Property Office Patent Informatics Team, November 2011, encontrado em <http://www.ipo.gov.uk/informatic-thickets.pdf>, visitado em 11/7/2013.

não estaria claro se as patentes seriam concedidas no futuro, nem o âmbito que teriam as reivindicações concedidas.

Este problema é agravado pelo fato de que em alguns sistemas jurídicos o depositante pode pedir adiamento do exame de uma patente por vários anos⁵⁸.

A doutrina e os precedentes são eminentemente críticos do instituto

O que notava o Presidente do INPI no Congresso – de que a patente de prazo prorrogável é contrária ao interesse público - já constava de veemente nota do clássico Gama Cerqueira⁵⁹:

159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício? Aliás, a incoerência da lei mais se patenteia quando faz depender a prorrogação do prazo de "pedido devidamente comprovado", pois esse pedido somente poderá ser feito

58 “5.2 Are pending patent applications a barrier to entry? Following the creation of indicators, it was noted that pending patent applications may also form a barrier to entry. For example, if a company flooded the market with lots of patent applications, anyone wishing to enter the market would be face with the uncertainty of where they could operate because it would not be clear which patents would ever be granted, nor what the scope of the granted claims would be. This issue is further compounded by the fact that in some jurisdictions the applicant can request deferral of the examination of a patent for several years.”

59 A observação de Gama Cerqueira se faz ao disposto do seguinte dispositivo do Código de 1945: “Art. 40 O Governo poderá, excepcionalmente, e quando julgue conveniente aos interesses nacionais, mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilégio, até cinco anos”.

pelo único interessado no prolongamento do privilégio, isto é, pelo concessionário, o qual representa seus interesses pessoais e não os interesses nacionais ou os da coletividade⁶⁰.

A solução resultante da Lei de 1971, a primeira, desde 1882, votada democraticamente pelo congresso, foi contar o termo extintivo da patente aos quinze anos do depósito. Como se leu de Douglas Domingues, não foi o Executivo o autor da proposta que alterou o regime de 1971.

A repulsa que o prazo variável tem encontrado nos precedentes federais

Os precedentes judiciais têm, sem nenhuma mostra de recepção favorável, se mostrado eminentemente críticos do instituto, indo ao ponto de entrever-lhe a inconstitucionalidade:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado

60 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Edição, anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, no. 159. Como Gama Cerqueira documenta, na vigência da norma transcrita na nota anterior, houve só uma aplicação: “O único caso de prorrogação do prazo do privilégio de que temos notícia, abrangendo três patentes, confirma o que escrevemos: concedeu-se a prorrogação no exclusivo interesse do titular da patente, atendendo-se ao fato de ter sido a sua indústria perturbada por falta de matéria-prima de origem estrangeira, em consequência da guerra. Tratava-se de certo material usado na construção de casas e o pedido foi justificado com o interesse nacional ligado à indústria de construções, "principalmente de casas populares". Ora, o interesse nacional ou o "interesse social", no caso, opunha-se justamente à prorrogação do prazo da patente, para que, tornada livre a exploração da invenção, pudesse o material ser fabricado em regime de concorrência, resultando daí o seu barateamento. O próprio parecer a que nos referimos acentua que o privilégio afastando a concorrência, garante pleno êxito para os negócios. É claro: para os negócios do titular da patente, ou donatário, como o denomina o parecer (vide Diário Oficial, Seção III, de 5 de julho de 1950, pág. 1.184”.

ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão.

Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008.

“(…) De outro lado, em casos como o vertente, a prosperar a tese da agravada, este Tribunal estaria impedindo outras empresas de utilizar o objeto dos registros patentários vindicados, que foram lançados como “novidade” no mercado no ano de 1979. Quanto vejo esta data, fico me perguntando qual seria o benefício em se proibir a apropriação de “tecnologia” antiga no mercado brasileiro.

Como se poderia impedir outras empresas de comercializar uma tecnologia inserida no mercado há cerca de 30 (trinta) anos? A meu ver, tal conclusão atentaria, em princípio, contra o objetivo anteriormente transcrito da nossa Carta Constitucional, quanto ao desenvolvimento do País. (...)” Tribunal Regional Federal da 2ª

Região, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

“(…) Por outro lado, não se perca de vista também, que ao se conceder o prazo de 10 (dez) anos à patente da impetrante a partir da data da concessão, como ela pretende, e sem causa legal, na realidade se estará dando vigência de um prazo superior a 30 (trinta) anos, o que certamente ultrapassa o prazo de vigência previsto no antigo CPI e da atual LPI”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, voto vista do Des. Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

Da interpretação corrente do dispositivo

O parágrafo único do art. 40 prevê um *prazo de vigência mínimo* a contar da concessão da patente.

Assim é que, *quando se aplicar a hipótese de exceção prevista neste parágrafo*, será garantido ao titular uma vigência que corresponda a um mínimo de 10 anos para a patente de *invenção* e 7 para a de *modelo de utilidade*, a contar da concessão da patente (art. 38 § 3º). Esta extensão é uma exceção ao regime de vigência geral, destinada a suprir carências do sistema administrativo, e como qualquer regime excepcional, constricto às exatas condições de sua aplicação.

Quando se aplica a exceção

Só haverá a aplicação do prazo mínimo de vigência nas hipóteses em que o INPI, exclusivamente por mora sua, diferir a concessão de forma que o prazo restante não atenda a regra de dez anos e sete anos, respectivamente.

As razões que impedem a aplicação do prazo mínimo seriam [i] a existência de *impedimento judicial*, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito; ou [ii] força maior, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito.

Os precedentes judiciais iluminam o sentido da norma.

Precedentes judiciais

A principal questão a receber a iluminação judicial é *quais os fundamentos da prorrogação*. Têm entendido os precedentes que todas as vezes que o retardo da concessão da patente resulte de pleito judicial ou outra causa externa ao funcionamento da autarquia, não cabe o aumento de prazo.

“Aliás, comente-se aqui que tal garantia de prazo mínimo a partir da concessão da patente é dispositivo especial na nossa legislação, não encontrando correlato em vários países do mundo. É dizer, nossa legislação, nesse passo, é muito mais generosa do que qualquer outra. A generosidade, entretanto, encontra limites na demora da concessão por motivos alheios à ingerência da autarquia federal”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Nossa legislação - o antigo CPI e a atual LPI - confere efeitos retroativos à data do depósito de patente, ou seja, uma vez concedida a patente, ela gera efeitos desde a data do seu depósito como deve ser no caso da patente PI 8103484-9. A regra prevista no parágrafo único (sem a ressalva) do artigo 40 da LPI é uma exceção, como já exposto, cabível somente para os casos em que ocorre uma demora excessiva na concessão da patente e que é atribuída exclusivamente ao INPI, fato que não se verifica no presente caso.”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, voto vista do Des. Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

“Tenho que o legislador pretendeu, com a ressalva aposta na parte final do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96, excluir exatamente os casos sobre os quais pende demanda judicial daqueles em que a demora na concessão da patente pudesse ser atribuída exclusivamente ao órgão de registro patentário”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

A retroatividade das pretensões do depositante da patente

A singularidade da prorrogação de patentes prevista pelo art. 40, parágrafo único, fica mais evidenciada quando se compila outro dispositivo da mesma lei, que garante *proteção retroativa* à patente concedida. Vejamos:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Direito comparado

A Convenção da Patente Europeia dispõe, em seu art. 67, que após a abertura do pedido de patente à inspeção pública, haverá em cada país-membro uma *proteção provisória* equivalente à patente concedida; mas o país pode optar, na legislação nacional, por apenas assegurar a indenização devida, equivalente à que resultaria da infração da patente concedida⁶¹.

61 "Article 67 - Rights conferred by a European patent application after publication

(1)A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2)Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent".
Veja-se <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar67.html>.

Cada país incorpora essa norma de maneira diversa. Portugal, por exemplo, permite a busca e apreensão (Art. 274(1)) e a interdição liminar da conduta potencialmente infringente (Art. 45), mas o tribunal suspende o julgamento até o momento em que a patente venha a ser realmente concedida (Art. 62(8))⁶².

Direito Anterior

Tal retroação já constava do direito anterior, com a seguinte redação:

CPI 1969

Art. 28 Se entre a data do depósito do pedido de privilégio e a da expedição da patente houver exploração não autorizada da invenção, por terceiro, ficará este obrigado a indenizar o titular da patente, após a expedição desta, de conformidade com o que for decidido e apurado em ação própria.

CPI 1971

Art.23 - A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.

Parágrafo único. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo.

62 Vide http://legis.obl.gr/espacedvd/legal_texts/national/en/iiii/pt.htm, visitado em 11/7/2013.

Sobre a questão, dizia Douglas Domingues à época do Código de 1971⁶³:

Se o pedido de privilégio constitui mera expectativa de direito, qual a situação do depositante caso o invento venha a ser explorado por terceiro não autorizado antes de expedida a patente?

Mera expectativa de direito pode obstar terceiro contrafator de prosseguir explorando a invenção que outrem está privilegiando?

A questão é tanto mais complexa porque, para instruir qualquer ação de perdas e danos, o titular do pedido em andamento necessita da patente que somente receberá ao final do processo administrativo, caso o pedido seja deferido. (...)

A solução encontramos no art. 28 do Cód. Prop. Ind. de 1969: o titular da patente, *após* a expedição desta, fará jus à indenização por parte do terceiro, de conformidade com o que for decidido e apurado em ação própria.

No Projeto 309/71 de alteração do Código de 1969, a norma encontrava-se capitulada no art. 22, com ligeira modificação, e por sua vez foi alterada no Substitutivo Célio Borja, art. 22. Atualmente é insculpida no Cód. Prop. Ind., art. 23 e parágrafo único: a exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, *após a expedição da respectiva patente*, a indenização que for fixada judicialmente. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período entre o depósito do pedido e expedição da patente.

63 DOMINGUES. Douglas Gabriel. Direito Industrial – Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p.242-243.

Dever de indenizar

Este artigo 44 cuida dos poder conferido ao titular de fazer indenizar-se em face do seu poder geral de interdição.

Concedida, nos termos do art. 38, a patente tem efeitos prospectivos, e retroativos. Imediatamente, e para o futuro, até seu termo, a patente assegura o *jus prohibendi*, a capacidade de interdito em face de todos os atos que o art. 42 (assim como o 183 e 184) assegura *exclusivamente* ao titular. A concessão faculta, igualmente, e no mesmo termo, a pretensão indenizatória e a penal.

Mas – retroativamente -, assegura ao titular a *indenização* pela exploração *indevida* de seu privilégio desde o momento em que o objeto do seu pedido entrou no estado da técnica (ou, segundo o § 1, mesmo antes disso) até o momento da concessão.

Precedentes judiciais

O dever de indenizar surge da concessão:

“Quer dizer, consoante precedentes, o mero protocolamento de pedido de patente perante o INPI não gera direito nenhum, não assegura proteção legal. A propósito, o Agravo de Instrumento nº 525 755-4/8-00, de 30 10 07, rel. Des Paulo Eduardo Razuk, 1ª. Câmara de Direito Privado desta Corte: sem o registro, não há patente ou modelo industrial a ser protegido; a parte que se diga prejudicada não tem acesso ao judiciário a fim de vindicar proteção por concorrência desleal. No mesmo sentido o Recurso Especial 70 015-SP (95/0035061-0), julgado em 3/6/97 pelo STJ, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro: do mero protocolamento do pedido não decorre o direito à tutela legal”. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 8ª

Câmara de Direito Privado, Des. Luiz Ambra, AC 182.402-4/9-00, DJ 21.11.2008.

"A irrisignação da agravante comporta agasalho, pois a violação de privilégio de invenção está subordinada à existência legal do privilégio e não de mera expectativa de direito, como se verifica na espécie. Não resta nenhuma dúvida de que a agravada só apresentou com a inicial os pedidos de privilégio de invenção, que não se confundem com as cartas-patentes e não geram de imediato as mesmas consequências jurídicas destas.(...)"

Do sistema legal adotado, extrai-se que o que confere a exclusividade de produção e de uso é a patente, não bastando o depósito do pedido, muito embora sujeitem-se os usuários não autorizados, no período entre o depósito do pedido de patente e antes da sua concessão, ao pagamento de indenização, na forma da lei.

Daí porque, antes da obtenção daquele título, não há como se reconhecer a ocorrência de violação de privilégio de invenção a modo de se apreender toda a produção de equipamentos idênticos." TJSP, Agravo e Instrumento 97.277-4/2, Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. César Lacerda, 4 de dezembro de 1998.

Mas, concedida a patente, opera-se a retroação:

"O depositário pode requerer ao órgão administrativo a imposição de sigilo no período de dezoito meses entre o depósito e a publicação, sigilo somente afastado com a publicação. Desde a publicação, quando então o invento ou modelo de utilidade passa a ser de conhecimento de todos, os direitos efetivos de propriedade encontram-se protegidos contra qualquer ofensa realizada por terceiros.

Assim, o simples fato de o modelo ainda não se encontrar sob proteção legal, não impede que o titular do direito de propriedade intelectual busque as respectivas indenizações pela exploração indevida, retroativamente.

Nestes termos, garante o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial que "ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente".

Mas se note que a proteção intertemporal somente é possível "ao titular da patente", isto é, àquele a quem foram deferidos ou transferidos os direitos de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patentado, e, ainda, impedir que terceiros o façam.

Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação. Não pode postular interditos desde a data de publicação em razão de uma impossibilidade lógica, pode postular a indenização. O autor ainda não tem direito a esta proteção porque não é certo o fato de vir a obter a carta-patente, mesmo que apresente sincera convicção neste sentido.

Em se tratando de exercício condicionado a evento futuro e incerto, a espécie é regida pelo art. 6º, §2º, da Lei 4.657/42 (LICC), que considera adquiridos somente os direitos "que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem". Seria contrassenso deferir de maneira definitiva, sob o manto da coisa julgada, interditos e indenizações (principalmente)

previstas na legislação específica antes de o autor ver reconhecido pela instância técnica competente o suporte fático concreto destes direitos, sendo certo, como aponta o réu, que não cabe ao Poder Judiciário antecipar-se e se substituir ao órgão especializado na tarefa de julgar o mérito da invenção ou modelo de utilidade; senão em situações próprias, dentre as quais não se enquadra a presente e a serem julgadas por justiça constitucionalmente competente.

Não se cogita de negar a pretendida proteção constante nos arts. 41, 42 e 44, da Lei 9.279/96, ao autor, mas para que tal proteção lhe seja conferida, é condição imprescindível a declaração pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial quanto a ser patenteável a invenção ou modelo de utilidade apresentado e consequente concessão da carta-patente, inclusive postulando, se for de seu interesse, as indenizações ora pretendidas." Sentença da Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente no Acórdão da AC Nº 70021145685 da Quinta Câmara Cível do TJRS, 26 de setembro de 2007. Des. Paulo Sergio Scarparo, Relator.

Após a concessão, surge o poder de interdição e a indenização retroativa:

"Considerando que a concessão de patente de modelo de utilidade é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material lucros cessantes." TJRS, Apelação

Cível Nº 70015765647, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 20/12/2006

“Contudo, não restou demonstrado que as campanhas promocionais "Coca-cola light - seu brilho e você" e "Papo Fanta" teriam maculado o direito conferido pela patente, posto que, a despeito do que insinua a exordial, o pedido de patente não foi deferido, a teor do contido no artigo 38 da lei 9279, encontrando-se, todavia, pendente de aprovação do INPI.

Ora, somente ao titular da patente, hipótese que não se amolda ao caso em apreço, é conferido o direito de obter a exploração indevida de seu objeto com efeitos retroativos a data da publicação do pedido, consoante preconiza o artigo 44 do mesmo diploma legal (...)

Conclui-se, pois, que o simples depósito de patente não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, até porque, o referido pedido poderá ser indeferido” Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 8ª Câmara Cível, Des. Guimarães da Costa, AC 0432060-1, DJ 06.11.2008.

"Considerando que a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merece prosperar o pedido de indenização por dano material – lucros cessantes -" TJRS, AC 70023362908, Nona

Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, Des.^a Iris Helena Medeiros Nogueira , 14 de maio de 2008.

"A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito Durante este período de tempo ela garantira uma gama de direitos ao seu titular, destacando-se, principalmente, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e também processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente" TJSP, Apelação c/ Revisão 217 772 4/4-00, 6a Câmara 'A' - Seção de Direito Privado, Des. Rubens Hideo Arai, 19 de julho de 2006

Ao titular...

O dever de indenizar existe em face do poder de o titular ser indenizado. Assim, é ele o legitimado em obter os remédios processuais pertinentes. Pelo art. 61, no entanto, a licença pode transferir ao licenciado essa legitimação, com efeitos apenas após a publicação da respectiva averbação⁶⁴. Já o art. 209 confere legitimidade ao “prejudicado”.

64 Sobre a redação idêntica quanto à licença de marcas: "O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende

... obter indenização

Sob o art. 42, o poder conferido ao titular da patente é o de *proibir* os atos de terceiros, descritos no art. 42, 183 e 184. Tal poder é um conjunto de *regras incondicionadas de exclusão*⁶⁵.

A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*⁶⁶. Não é caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*⁶⁷.

o artigo 140, § 2º, da lei n.º 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros." STJ, Resp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Castro Filho, 05 de fevereiro de 2004. E: "O contrato de licença para uso de marca notória ou de renome internacional ("Nintendo", "Nes" e Super Nes") autoriza a licenciada a defender a exclusividade em juízo, tal como se dá com a licença de patente (art. 61, par. ún., da Lei 9279/96), estimulando a provocação de atividades interditas e de recuperação de patrimônio, pelos efeitos nocivos da pirataria e do comércio clandestino (arts. 139, par. ún. e 140 da Lei 9219/96) (...)Dai advém a modernização do direito comercial, direcionada ao resguardo dos interesses da sociedade brasileira legalmente autorizada, com exclusividade ou não, o direito subjetivo de batalhar pelo respeito da originalidade da mercadoria de origem externa a que está vinculada, sob pena de ter que assistir à deterioração econômica de seu contrato de licença". Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 13957547, DJ 23.09.2003. (grifamos)

65 Veja-se: (...) A condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma pertinência para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau." TJPR, AC 735.681-8, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, J.C. Albino Jacomel Guérios, 16 de junho de 2011. (Grifamos)

"Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação". Sentença da Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente ao Acórdão da AC Nº 70021145685 da Quinta Câmara Cível do TJRS, Des. Paulo Sergio Scarparo, 26 de setembro de 2007.

66 "§ 1.900. Natureza do direito de propriedade industrial (...) 2. LIVRE CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. No ambiente de livre concorrência, cresce de ponto a importância de se determinar onde a concorrência é contrária a direito (limites à livre concorrência), onde pode ser negocialmente restringida e onde é exercida

Esta percepção é essencial para entender que nem toda “indenização” neste contexto será igual.

....exploração indevida

A dicção legal é cuidadosa: não classifica a exploração do terceiro, em testilhas com o texto da patente, como *ilícita*. Ela é *indevida*, em face do poder incondicional de interdição. Em verdade ela *tornou-se indevida* após a concessão.

Art. 44 §§ 1º e 2º - Efeito retroativo da concessão

....inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente

O dever de indenizar compreende *também* um efeito retroativo.

Além da indenizabilidade prospectiva, há também o poder de haver “indenização” a partir da publicação do pedido – aqui, a

irregularmente (concorrência desleal). Nas duas primeiras espécies, há concorrência interdita; na terceira, concorrência desleal (...). PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, ed. Borsoi. Vide: “ (...) Convém registrar que o acórdão não é incoerente ao admitir a eficácia do contrato de licença, para efeito de emitir tutela interdital, sem a averbação no INPI (acolhimento do pedido principal ou de abstenção do comércio clandestino) e, ao mesmo tempo, expedir condenação, tendo, como data, justamente a averbação no INPI, porque são conseqüências distintas do contrato. Resguardar a exclusividade da marca contra a concorrência desleal é uma função natural do contrato de licença, porque é próprio do escopo da contratação, conforme explicado no voto condutor, enquanto a indenização por ato ilícito depende da averbação no INPI, para efeito de subordinar o patrimônio do terceiro. Dai a distinção (...)” Apelação Cível n.º 128.569-4/4. Terceira Câmara de Direito Privado. TJ/SP. Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani. Julg. em 30 jul. 2002

67 "Tocante à pretensão deduzida na inicial, não se pode olvidar a inconfundibilidade da ação de contrafação e da ação de concorrência desleal. E isso porque, notadamente, a primeira supõe uma culpa, enquanto a segunda implica uma violação a um direito. (...)

Para a obtenção de uma condenação a título de concorrência desleal, o titular da patente deve direcionar sua ação sobre fatos distintos dos articulados a título de uma ação de contrafação”. TJRS, AC 70007904527, Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, 20 de maio de 2004

publicação prevista pelo art. 30, ou seja, a notificação de que o objeto do pedido está aberto à *inspeção pública*.

Uma vez efetuada a publicação, o objeto do pedido cai no estado da técnica, ou seja, torna-se juridicamente acessível ao conhecimento de todos. Assim, pode-se presumir que, a partir desta data, um terceiro tivesse acesso ao invento e pudesse reproduzi-lo.

Veja-se, no entanto, o §3º deste artigo; o dever se concretiza em face à patente tal como concedida, isto, é, a constante da carta patente, e não a publicada. Na verdade, assim, o dever de indenizar existe tão somente quanto aos elementos da patente que, constantes da publicação, *também* surgirem na carta patente.

Mais ainda: lendo-se a cláusula anterior, observa-se que esse dever é relativo àquela exploração ocorrida no prazo agora definido. Não se deve indenizar pelo prazo, mas *pela exploração* eventualmente ocorrida nesse prazo.

A indenizabilidade na retroação: em princípio, enriquecimento sem causa.

No caso específico do efeito retroativo, a lei assegura ao titular uma situação econômica equivalente à posição em que estaria se - à altura do uso passado - ele pudesse exercitar seu poder de interdição. Essa ‘indenização’ corresponde estritamente ao enriquecimento sem causa.

Note-se que a lei não enuncia qualquer *dever legal de abstenção* do titular do *direito ao pedido de patente*. Ou seja, antes da

concessão. Aliás, o nosso sistema jurídico em geral não contempla tal dever em face da simples expectativa de direito. O dever de indenizar, eventual e retroativo, não se dá em consequência de uma infração de direitos (que *ainda não há*), mas obriga a uma simples reintegração patrimonial.

Haverá, sim, a responsabilidade civil plena nos casos em que houver real conteúdo subjetivo na infração: se, ciente de que estava infringindo, ou devendo sabê-lo, o terceiro cometeu os atos que consistiam a hipótese de exclusão do titular, *se a patente já estivesse concedida*. Tal se dará, ineludivelmente, quando o titular, conhecedor dos atos do terceiro, o tiver notificado do teor do pedido e da pretensão de retroação, uma vez concedida a patente.

Além desses limites, torna-se difícil postular um dever geral do povo, de acompanhar a publicação de todos pedidos de patentes⁶⁸. Mesmo porque durante o exame podem acontecer significativas alterações no conteúdo do pedido, o que torna a publicação do art. 30 uma fonte insegura dos direitos eventuais do titular.

Ademais, haverá em muitos casos (como a jurisprudência aponta) detenção autônoma de boa fé do conhecimento tecnológico,

68 No entanto, um aresto isolado: “A concessão das patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI são devidamente publicadas na Revista de Propriedade Industrial (RPI) para ciência erga omnes, não cabendo a ninguém alegar o seu desconhecimento. A apelada está exercendo a satisfação de um direito do qual é legitimamente detentora, ao cobrar indenização pela violação de seu direito de patente, tendo em vista a exploração indevida das tecnologias pela mesma desenvolvida e legitimamente patenteadas nas lavouras de produção de soja dos autores”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 20ª Câmara Cível, Des. Ângela Maria Silveira, AC 70030660799, Julgado em 23.09.2009.

independentemente da publicação do titular, como denotam os muitos precedentes sob o art. 45 da Lei (usuário de boa fé)⁶⁹.

... Se o infrator obteve

Este § 1º cuida de uma hipótese de infração de patentes através da exploração do conteúdo do pedido depositado, *antes da abertura a inspeção pública* (art. 30).

Como o invento não está no estado da técnica, trata-se de um caso especial de proteção ao *segredo de invento*⁷⁰. O conhecimento ainda está em segredo, mas o respectivo pedido de patente já foi depositado; assim, a proteção retroativa dos interditos alcança esta violação do segredo, sem nenhum dos requisitos complementares da proteção de segredos segundo o art. 195, XI e XII⁷¹.

69 Por exemplo: "Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para invenção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausência de novidade; ou (ii) valer-se do "direito consuetudinário" assegurado pelo art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal não é idônea para que se reconheça incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do recurso especial. A aplicação do art. 45 da Lei 9.279/96 requer que a invenção tenha sido utilizada pela própria parte prejudicada, mas a prova testemunhal produzida só aponta, com segurança, o uso por terceiros." STJ, REsp 1.096.598 - MG (2008/0234753-8, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Nancy Andrighi, 20 de agosto de 2009. E: "De fato, o art. 45 da Lei n. 9.279 de 1996, estabelece o direito à continuidade de exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu objeto no País". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007.

70 RODRIGES, Marissol Gómez, Da ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, Dissertação apresentada ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, Orientador: Denis Borges Barbosa, 2009.

71 Para a proteção de segredos sob o art. 195, XI e XII, vide FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito. Tese de Doutorado. "Perfil do Segredo de indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e análise crítica.". Orientador: Prof. Dr. Waldirio Bulgarelli. Junho de 1999. p. 39/40. Igualmente, FEKETE,

.... por qualquer meio

Aqui não se identificam, e com isso restringindo, os meios de acesso que causam a ilicitude, como ocorre no caso do art. 195, XI e XII⁷².

Mesmo o acesso de boa fé pode ser interdito, o que não ocorreria no caso de violação de segredo de empresa do art. 195. Aqui já há efeito *erga omnes* e *jus perseguendi*, que inexistem no caso da concorrência desleal.

..... conhecimento do conteúdo do pedido depositado

Este § 1º apenas cobre as hipóteses de conhecimento do *conteúdo do pedido depositado*. Se o utente do conhecimento gerou autonomamente tecnologia, ou adquiriu-a de terceiro que não teve direta ou indiretamente acesso ao conhecimento do *invento depositado*, não se aplicará a regra em análise.

Eventualmente, se e quando for concedida a patente, o utente será (a) ou colhido pela interdição incondicional do art. 42, ou (b) se abrigoará sob o art. 45. Mas não deverá indenização pelo período *anterior à publicação* do art. 30. Nestes casos, aplica-se a regra do *caput*.

Elisabeth Edith G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2003. P. 86-91.

72 “XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;” (grifamos)

... anteriormente à publicação

O conhecimento obtido pela publicação do art. 30, ou depois dela, não faz incidir este § 1º; neste caso, aplica-se o *caput*.

O conhecimento obtido *antes* do depósito do pedido, igualmente escapa ao âmbito do § 1º; neste caso, se aplica o art. 45 (usuário de boa fé), para escudar o conhecimento e uso *não público* com a inoponibilidade da patente enfim concedida. Ou, se o conhecimento é *público*, haverá anterioridade, impedindo-se a concessão da patente.

... contar-se-á o período da exploração indevida...

A diferença do regime do *caput* e do § 1º está nesta cláusula. A indenização será contada a partir da exploração (como também no *caput*), mesmo se esta exploração se deu *antes* da publicação do art. 30.

... material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24

No caso de material biológico, que carrega informação genética, a regra especial deste §2º transfere o dever de indenizar ao momento em que se deu acesso a tal informação genética. Simplesmente se aplica o regime do *caput* a uma hipótese em que o acesso à informação não se satisfaz com a publicação dos documentos da patente, mas exige aceder à *re ipsa* da matéria biológica.

Mas o inciso § 1º também se aplica á hipótese de material biológico: se se teve acesso à informação genética antes da publicação

especial mencionada no art. 30 § 3º, a indenização será devida também pela exploração a esta anterior.

.... O direito de obter indenização por exploração indevida

Este § 3º não depende dos § 1º e 2º. O preceito aplica-se à exploração antes e depois da concessão. É assim regra geral de indenizabilidade.

.... inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente

Como acabou de ler-se, esta regra do § 3º aplica-se *também*, mas não só, ao período antes da concessão. A grande diferença entre as duas fases é que, antes da concessão, ainda não se tem o desenho final das reivindicações do art. 41.

Assim, como já dito, só haverá indenização (ou restituição) quanto àquela matéria que, constante da publicação do art. 30, também conste da carta patente.

Da duplicidade de compensação

O que os precedentes indicam é que, mesmo se a patente fosse concedida após seu prazo normal de vigência, não seria *natimorta*. Com efeito, a retroação garantida ao depositante é substantiva, e compreende uma forma eficiente de *impedir*, pelo risco econômico da indenizabilidade plena, qualquer competição honesta e consequente:

“Ademais, a requerente, ao abandonar a esfera administrativa para acionar a máquina do Poder Judiciário, impossibilitou o Órgão Administrativo de prosseguir no exame da questão. (...)

[a] almejada proteção inicia-se no momento do depósito, podendo o inventor tomar as medidas judiciais necessárias para afastar qualquer violação a seu direito após a concessão da patente.

A patente, da forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias à defesa do seu direito”. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009 (Grifamos)

“Aliás, em regra geral, as boas empresas do mercado, quando veem um depósito patentário, têm o cuidado de não utilizar aquela tecnologia que está sendo patenteada, quer esteja ela sendo discutida em sede administrativa ou em litígio judicial. Creio que os que porventura a contrafariam seriam aqueles capazes de pirateá-la de qualquer maneira, ainda que no prazo de vigência plena da patente concedida.

Assim, não vejo como prosperar a alegação de que a concessão da patente, como na hipótese vertente, seria um direito natimorto, porque, a uma, como já dito, produz efeitos a partir do depósito e a duas, pendente o depósito, mesmo que ainda não examinado o pedido de patente, a sua titular já tem como notificar eventuais concorrentes a respeito da possibilidade de ação indenizatória futura.

Afinal, como é sabido, os exames de patentes são demorados e nunca se ouviu que durante o período em que corre o exame o titular do depósito estaria a descoberto absolutamente de qualquer tutela

jurídica para defesa dos seus interesses. Basta obter a concessão da patente, como ocorreu no caso ora sob exame, para se aperfeiçoarem seus meios de defesa”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2005.51.01.507058-6, DJ 12.12.2008

"Isto porque, em vista do prazo de validade de 10 anos concedido ao autor como garantia da propriedade e do uso exclusivo do privilégio, contados a partir de 04/05/92 (fls. 13), tem-se que este se encerrou em 2002, o que torna incabível a prática dos atos de proteção ora citados. Cediço que ultrapassado o prazo de validade, a utilidade conferida ao objeto cai no domínio público. Dai que, neste aspecto, a ação perdeu seu objeto.

Não obstante, evidente o dever da ré de indenizar o autor pela exploração indevida do objeto em análise, nos termos do artigo 44, da Lei 9.279/96, vazado nos seguintes termos: "Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente". A verba indenizatória consubstanciada no montante das vendas realizadas pela ré deverá ser apurada e quantificada em liquidação de sentença ante a imprecisão dos autos, ocasião em que os litigantes terão ampla oportunidade para discutir o *quantum debeatur*. " TJSP, Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00, 21 Câmara - Seção De Direito Privado,

Do efeito da soma dos dois dispositivos

Como se viu nesta seção, há dois dispositivos na Lei 9.279/96 que se voltam a tutelar os interesses do depositante da patente durante o período anterior à concessão.

O art. 44, seguindo uma tendência das legislações de patente, garante a indenizabilidade das infrações incorridas em período anterior à concessão. Assim, ainda que haja retardo na concessão, o depositante poderá recobrar a lesão de seus interesses jurídicos.

Já o art. 40 parágrafo único garante um prazo mínimo de vigência *após a concessão*. Mas não o faz, porém, cancelando a eficácia retroativa. Somam-se a retroação e a extensão. Com o prazo maior, os concorrentes – que pelas razões econômicas e de fato citadas acima não terão entrado no mercado - ficam proibidos de utilizarem a tecnologia revelada por tempo ainda maior dos que os vinte anos impostos pelo direito internacional.

Dois fatores parecem desaconselhar a política pública subjacente à soma dos dois dispositivos. Primeiro, a compensação pela ineficiência estatal se faz a despeito da sociedade e, em particular, dos concorrentes: o estado não se redime pela responsabilidade objetiva prevista no Art. 37, *caput*, da Constituição, mas acresce em favor do depositante seu poder de interdição.

Segundo, a compensação do atraso não leva em conta que a lei brasileira já defere a retroação. O eventual retardo de um poder de interdição (que só surge com a concessão) não parece proporcional ao

acréscimo do poder de haver indenização, esse sim, prospectivo e retrospectivo.

Essa soma desproporcionada de benefícios, à custa de quem não deu causa à compensação, ocasiona o que Nuno Pires de Carvalho, o jurista português integrante da Organização Mundial da Propriedade Intelectual classifica como uma “armadilha” contra os poucos países que garantem extensão e retroação⁷³:

33. 10. No entanto, a este respeito, as leis nacionais de um pequeno número de membros da OMC escondem uma "armadilha", que a ineficiência dos escritórios de patentes pode inadvertidamente desencadear. Essas leis, além de uma proteção provisória dos direitos de patente, também permitem a extensão compensatória de termos de patentes. A combinação dessas duas flexibilidades leva a uma extensão real do período durante o qual os direitos de patente podem ser aplicados (com frequência, além do prazo de vinte anos).

Com efeito: os membros da Convenção de Patentes Europeia garantem retroação, mas não extensão. Os Estados Unidos garantem a extensão e uma retroação limitada aos *royalties* retroativos razoáveis⁷⁴.

73 “33.10. However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members hide a "trap" that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition to providing for provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of patent terms. The combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period during which rights under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term)”.PIRES DE CARVALHO, Nuno, The Trips Regime Of Patent Rights, 3a. Edição, Kluwer Law International, 2010, item 33.10.

74 No entanto, nos Estados Unidos, o § 154 (d) (1) da lei de patentes estabelece que uma patente assegura a seu titular o direito de obter um royalty razoável de qualquer pessoa que infringir respectivo pedido durante o período a partir da data de publicação. “(d)

Do direito internacional pertinente

Nesta seção se discutirá essencialmente a aplicação do art. 62 de TRIPs (especificamente o art. 62.2) que, na teia de instrumentos internacionais a que se filia o Brasil, é o único dispositivo que rege o tempo de exame dos pedidos de patente.

O dispositivo em questão assim se lê:

ART.62

1 - Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serão compatíveis com as disposições deste Acordo.

2 - Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção. (...)

Provisional Rights.— (1) In general.— In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122 (b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351 (a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued— (A) (i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or (ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and (B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.”

4 - Os procedimentos relativos à obtenção ou manutenção de direitos de propriedade intelectual e, quando a legislação de um Membro os tiver, os relativos à nulidade administrativa, e aos procedimentos "inter partes", como oposição, anulação e cancelamento, obedecerão os princípios gerais estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do ART.41⁷⁵.

5 - As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no ART.41 estará sujeita a revisão por uma autoridade judicial ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar sujeitas a procedimentos de invalidação.

Da interpretação do art. 62

O dispositivo em questão integra a seção IV do Acordo TRIPs, que trata da aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual⁷⁶; assim, não se limita à questão específica de patentes.

75 ART.41 (...) 2 - Os procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos. 3 - As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. Estarão à disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as Partes tenham tido oportunidade de se manifestar.

76 "This provision is article 62, which constitutes the entire part IV of the Agreement on acquisition and maintenance of the intellectual property rights provided for under sections 2 through 6 of part II. Article 62 authorizes members to require compliance with reasonable procedures as a condition of the acquisition or maintenance of patents. The Agreement provides a few elements that may help clarify what a reasonable procedure is but does not define it.

First, article 62.1 establishes that such procedures and formalities shall be consistent with the provisions of the Agreement. In other words, they shall comply not only with the basic principles of the Agreement, including the national treatment and the most-favored-nation treatment principles but also with specific relevant provisions.

This means that a link exists between the reasonable procedures admitted by article 62 and the conditions of patentability established in section 5 of part II, namely article 27.1 and article 29.

Primeiro de tudo, o art. 62.1 estabelece um princípio de interpretação íntegra, ao mesmo tempo que especifica que, em suas leis nacionais, os países-membros podem estabelecer requisitos *razoáveis* para obtenção e manutenção de direitos. Ou seja, a liberdade de estabelecimento de requisitos deve ser compatível com os princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida⁷⁷, mas também com os demais princípios e regras de TRIPs.

Logo em seguida, tratando agora dos direitos de propriedade intelectual sujeitos a concessão ou registro⁷⁸, o art. 62.2 exige que os respectivos procedimentos sejam desenvolvidos “num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção”.

Second, article 62.2 clarifies that the procedures, subject to compliance with the substantive conditions for acquisition of the right established by article 27.1, should permit the granting of the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection." [Sem notas de rodapé] PIRES DE CARVALHO, Nuno, Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications Without Infringing the TRIPS Agreement: The Problem and the Solution, 2 Wash. U. J. L. & Pol'y 371 (2000), <http://digitalcommons.law.wustl.edu/wujlp/vol2/iss1/12>, visitado em 29/7/2013.

77 BARBOSA, Denis Borges, Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996: "As duas primeiras noções têm muito trânsito no Direito Internacional Econômico, em especial no tocante ao direito de acesso no mercado nacional aos bens físicos de origem estrangeira, como “direito ao tratamento nacional” e “direito à igualdade com a nação mais favorecida”(MFN). Diz John Jackson[Legal Problems of International Economic Relations, West Publishing, 1986, p. 483.] : "The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of 'nondiscrimination'. In the case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules and policy." Sobre a questão, vide ainda BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual). In: Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915

78 Por exemplo, no nosso sistema, as marcas, patentes, desenhos industriais, topografias, cultivares, etc. Nesse mesmo sistema, não depende de exame ou qualquer formalidade a proteção pelo direito autoral.

... prazo razoável

Essas duas expressões centrais do art. 62.2 condicionam qual é o prazo admissível de retardo administrativo à luz de TRIPs. A noção de “razoável” surge igualmente no art. 62.1 e, segundo alguns autores⁷⁹, deve ser lido à luz da interpretação oferecida pelo painel da OMC no caso Canadá – Prazo das patentes.

Em particular, TRIPs exigiria que um período de proteção da patente por 20 anos desde o depósito deveria ser assegurado⁸⁰, sem com isso eliminar a autonomia de cada país membro estabelecer os procedimentos de concessão que entendesse adequados⁸¹. Seria

79 HOSS, cit., p. 25: "the report of the WTO Panel in the Canada – Patent Term case might actually provide some initial guidance. In this case, the Panel briefly analyzed Art. 62:1 and understood that reasonable procedures are those which are “tied to valid reasons required to ensure a proper examination.” O autor precisa: "Canada – Patent Term case, supra note 90, Panel Report, at para 6.114. See also Pires de Carvalho, supra note 137, at 664 (reasonable formal requirements would be those which contribute to give proof of compliance with substantive requirements)"

80 Como determinou o Painel do caso Canada/Patent Term: “Article 62.2 deals with procedures relating to the acquisition of intellectual property rights. Article 62.2 does not deal with the duration of those rights once they are acquired. Article 62.2 is of no relevance to this case. This purely procedural Article cannot be used to modify the clear and substantive standard set out in Article 33 so as to conjecture a new standard of ‘effective’ protection. Each Member of the WTO may well have its own subjective judgement about what constitutes a ‘reasonable period of time’ not only for granting patents in general, but also for granting patents in specific sectors or fields of complexity. If Canada’s arguments were accepted, each and every Member of the WTO would be free to adopt a term of ‘effective’ protection for patents that, in its judgement, meets the criteria of ‘reasonable period of time’ and ‘unwarranted curtailment of the period of protection’, and to claim that its term of protection is substantively ‘equivalent’ to the term of protection envisaged by Article 33. Obviously, this cannot be what the Members of the WTO envisaged in concluding the TRIPS Agreement. Our task is to interpret the covered agreements harmoniously. A harmonious interpretation of Article 33 and Article 62.2 must regard these two treaty provisions as distinct and separate Articles containing obligations that must be fulfilled distinctly and separately.” Encontrado em http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_03_e.htm#276, visitado em 30/7/2013.

81 O mesmo painel afirmou a autonomia de cada país membro de estabelecer seus procedimentos de concessão, sem violar as normas e princípios do Acordo: “Article 33 contains an obligation concerning the earliest available date of expiry of patents, and Article

razoável, assim, o prazo vinculado às razões válidas de garantir um exame adequado⁸².

Uma outra perspectiva, a partir dos art. 7 e 8 de TRIPs, e de seu preâmbulo, seria entender como razoável aquele prazo necessário e suficiente para assegurar que a proteção da propriedade intelectual não se converta num empecilho ao livre comércio⁸³.

Carlos Correa⁸⁴ oferece um parâmetro mais concreto para o problema específico do exame de patentes: seria razoável o prazo incluso nos Acordos Bilaterais negociados pelos Estados Unidos com uma série de países, como já reportado acima neste estudo. Seria, assim, cinco anos do depósito, ou três anos do pedido de exame⁸⁵.

62.2 contains a separate obligation prohibiting acquisition procedures which lead to unwarranted curtailment of the period of protection. We recognize that some curtailment is permitted by the text of these two provisions. However, Article 1.1 gives Members the freedom to determine the appropriate method of implementing those two specific requirements, but not to ignore either requirement in order to implement another putative obligation concerning the length of effective protection.” Vide http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#8, visitado em 30/7/2013.

82 Como nota PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs*, cit., o prazo de proteção do art. 33 não é a mesma coisa que o período de proteção exigido pelo art. 62.2: “62.10. A period of protection is not the same as a term of protection. A period of protection is the period during which patent rights can still be enforced, even if, in some cases, the term may have already expired (for example, as noted above, after the term has expired, the patent holder may still be entitled to receive royalties for the use of the claimed invention by a third party before the expiry of the term). Therefore, the unwarranted curtailment is not necessarily evaluated in a horizontal, uniform manner, The period of protection may be longer for certain technologies.”

83 PIRES DE CARVALHO, cit., p. 664: “reasonableness must be assessed in view of the overall objectives of the TRIPs Agreement, to avoid intellectual property –either by lack of or excessive protection– becoming a barrier to international trade”.

84 Cit., p. 470 e seg.

85 “Thus, the FTA with Dominican Republic and the Central American countries (DR-CAFTA) as well as the FTA with Chile stipulate that an ‘unreasonable delay’ in patent examination shall be understood as a delay of more than five years from filing or three years after request for examination. In the case of FTAs signed by the USA with developed countries (Australia and Singapore) these terms are four and two years, respectively.”

Numa rara hipótese em que discordamos do autor, não parece razoável tal prazo, quando, no relatório do Escritório Britânico, acima mencionado, se documentam historicamente pendências médias nos escritórios japonês e canadense, de perto de cem meses. No entanto, num segundo enfoque, Correa nota que o “razoável” seria sujeito a uma regra do possível, levando-se em conta o nível de desenvolvimento de cada país⁸⁶.

..... redução indevida

Ao lado da noção de “duração razoável” o art. 62.2 dispõe que tal duração seria a que não levasse a uma *redução indevida* [ou, na tradução oficial portuguesa, *injustificada*] no prazo de proteção dos direitos. No original inglês, “*so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection.*”

86 “What can be deemed 'reasonable' for the purposes of Article 62.2 will depend on the level of development and the resources a particular Member can devote to the procedures involved in the acquisition of intellectual property rights. Members have no obligation to allocate specific resources for the management and enforcement of such rights. Understandably, developing countries have other more urgent priorities and may not devote resources as substantial as those allocated in rich countries, such as in the US, where the Patent and Trademark office spends more. What can be deemed 'reasonable' for the purposes of Article 62.2 will depend on the level of development and the resources a particular Member can devote to the procedures involved in the acquisition of intellectual property rights. Members have no obligation to allocate specific resources for the management and enforcement of such rights. Understandably, developing countries have other more urgent priorities and may not devote resources as substantial as those allocated in rich countries, such as in the US, where the Patent and Trademark office spends more than \$1 billion annually. It is also to be noted that problems with patent examination do not only exist in developing countries. In Japan, for instance, the average pendency until the first action by the patent office was approximately 26 months in 2004, and the number of applications awaiting examination was approximately 500,000.” Cit., p. 468-469.

Note-se que não há aqui uma exigência incondicional de TRIPs de uma concessão rápida. Quando prescreveu essa exigência, o Acordo o disse especificamente - no caso de registro de desenho industrial para produtos têxteis⁸⁷ -, com uma redação, que no original inglês é muito mais incisiva: as exigências de registro não poderia “*unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection*”.

Assim, não se veja no art. 62.2 um imperativo abstrato de rapidez⁸⁸. O exame da patente será o necessário para se atingir os objetivos da política pública relevante, “desde que não seja possível um prazo menor”⁸⁹. De forma alguma, o dispositivo impõe uma concessão sem exame de requisitos essenciais⁹⁰.

87 O texto relevante é: “25.2. Cada membro assegurará que os requisitos para obtenção da proteção de desenhos ou modelos de têxteis, nomeadamente no que se refere a eventuais custos, exames ou publicações não comprometam indevidamente a possibilidade de requerer e obter essa proteção. Os membros serão livres de dar cumprimento a esta obrigação através de legislação em matéria de desenhos ou modelos industriais ou através da legislação em matéria de direitos de autor”. [aqui, usamos a tradução oficial da União Europeia para o português]. O livro da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento sobre TRIPs assim nota: “TRIPs added Article 25.2 in response for rapid and cheap protection given by a non-registration regime, but only in the field of the textiles industry. The provision calls for a protection regime that does not “unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection”, and this may be hard to comply with unless a non-examination, non-registration/deposit system is adopted; the option available to Members appears to be to either allow copyright protection for textiles or to introduce a quasi-copyright, short term regime such as the unregistered design right”. UNCTAD-ICTSID Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge, 2005., p. 335”

88 Outra vez, o comentário da UNCTAD: “In particular, this provision should not discourage patent offices from carrying out thorough examinations of patent applications. If a Member considers that in the pursuit of certain policy objectives, a detailed and time-consuming granting procedure is required, the amount of time taken would seem reasonable as long as any shorter time frame would not suffice for the realization of the respective policy objective.”, Cit., p. 623.

89 Aqui, obviamente a noção de backlog como uma demora indevida reaparece.

90 “For instance, in order to keep pharmaceuticals at affordable prices, developing country patent offices should subject patent applications to a detailed patentability examination before granting the patent. According to a report by Médecins Sans Frontières

Como notam certos autores⁹¹, a noção de *indevida restrição* (ou injustificada) encontraria ecos na redação do art. 41.2 de TRIPs (por remissão explícita do art.62.4). Tal outro dispositivo, ao exigir que os processos destinados a garantir a aplicação dos direitos de propriedade intelectual sejam “justos e equilibrados”, utiliza-se de expressão similar: “atrasos injustificados”⁹².

Neste contexto, TRIPs expressa que os procedimentos não devam ser “desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados”⁹³.

Essa comparação ou assimilação ao parâmetro do art. 41.2 é tanto mais importante quanto ela enfatiza a bilateralidade da noção do que é

(MSF, Drug patents under the spotlight. Sharing practical knowledge about pharmaceutical patents. Geneva, May 2003,p. 17/18) a number of national patent offices (including in developed countries) do not examine each application in depth, but merely check that the right papers have been filed and that the fees have been paid. Such practice is favourable to patent applicants, but it defeats the public policy purpose of access to affordable medicines. A longer time frame for a more detailed examination would therefore not constitute an unreasonable period of time in the sense of Article 62.2.” UNCTAD, cit., p. 622.

91 Especialmente HÖSS, cit., p. 34 e seguintes.

92 "2. Os processos destinados a assegurar uma aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual serão leais e equitativos. Esses processos não serão desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados" [Article 41.2 Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.]

93 “Article 41.2 introduces a general clause relating to procedures concerning enforcement. It prescribes a rather general but important obligation: procedures concerning the enforcement of IPRs must be “fair and equitable”. It then vaguely indicates undesirable elements that could presumably make a procedure unfair or inequitable, based on complexity, costs, time-limits and duration. However, other elements may be taken into account to judge fairness and equity, such as the opportunity to be heard and to present evidence before a decision on the merits is adopted. The principle of fairness and equity applies to all the parties concerned in enforcement procedures, and not only to right holders. As mentioned below, there are several provisions in Part III specifically aimed at protecting the alleged infringer from false or abusive right holders’ actions. A violation of Article 41.2 might be claimed if “unnecessarily complicated or costly”, or “unreasonable time-limits or unwarranted delays” were in-built features of such procedures, and not in relation to particular, isolated cases.” UNCTAD, p. 582.

indevido ou injustificado (*unwarranted*): será indevido, por exemplo, o que deixar de atender tanto os interesses da saúde pública quanto os dos depositantes dos pedidos de patentes, por uma desídia administrativa sem fundamento⁹⁴. Aliás, é o que dispõe o art. 62.4⁹⁵.

É nesse contexto que cabe entender que o art. 62.2 – se não obriga à rapidez a despeito da correção na busca de políticas públicas – exige que se tomem medidas razoáveis para que *também* os interesses dos depositantes sejam protegidos⁹⁶. É nesse contexto, o dos mecanismo possíveis de reequilíbrio para evitar a *redução indevida*, que se exemplificam as hipóteses de *proteção provisória*⁹⁷.

94 "Art. 42 also takes into account the legitimate interests of the defendants, so it could be argued that the examination procedures, in order to be fair, should take into account not only the legitimate interests of the applicants, but also those of third parties. In that case, excessive examination delays, which create uncertainty among competitors, might well be considered unfair". HÖSS, p. 34.

95 "At the outset, it should be noticed that, contrary to Art. 62:2, the reasonableness requirement of Art. 62:4 is not limited to "avoid unwarranted curtailment of the period of protection". Therefore, examinations entailing unwarranted delays would fall foul of Art. 62:4 even if they do not affect the period of protection of the patent (i.e., even if the law provides, e.g., for term extensions due to delays). HÖSS, p. 36.

96 "Aplicando aqui os princípios de balanceamento de interesses do art. 7o. de TRIPs: "Objetivos - A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnológicos e de um modo conducente ao bem-estar social e económico, bem como para um equilíbrio entre direitos e obrigações". Sobre esse equilíbrio, vide BARBOSA, Denis Borges; CHON, M.; MOCAYO, A. Slouching Towards Development in International Intellectual Property. Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008, v. 2007, p. 71-143, 2008; também em Anuario Andino de Derechos Intelectuales, v. 1, p. 149-211, 2012.

97 "Infringement practiced before the patent was granted, or both. Nevertheless, those measures are very useful to increase security of patent rights in the sense that they may avoid the fait accompli or that infringement reaches large proportions and thus becomes more difficult to control and sanction. Provisional protection is also very useful in the sense that patent offices are not under the same pressure for speedy examination of patents, for it alleviates the obligations of WTO Members under Article 62.2 - in the sense that delays in granting patents do not curtail the period of protection, for protection starts before the patent is actually granted". PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime Of Patent Rights, op. cit., loc. cit.

Lembremos: a proteção provisória é o gênero do qual nosso art. 44 da lei interna é espécie.

Como enfatiza Carlos Correa, a proteção provisória não é uma exigência de TRIPs; é apenas uma maneira de satisfazer o requisito de que não haja uma *redução indevida* do prazo de proteção⁹⁸. Outra maneira seria a extensão do prazo de proteção para, de alguma forma, compensar a duração do procedimento de concessão ou registro⁹⁹.

Mas a cumulação de meios induz à proteção indevida para o outro lado

Mas a soma dos dois meios, duplicando a compensação, pode resultar no excesso que Pires de Carvalho classificou, como já visto, como sendo *uma armadilha*¹⁰⁰.

Entendamos em que consiste tal armadilha.

Primeiro de tudo, como já indicamos, TRIPs não exige prorrogação. Muitíssimos países, e conspicuamente os europeus, não

98 “The purpose of Article 62.2 is 'to avoid unwarranted curtailment of the period of protection'. Some countries have adopted measures - not required by the TRIPs Agreement - that address this issue. They allow, for instance, the applicant to take some measures against infringement before the grant of a patent (after the publication of the application or its notification to a third party), or to be compensated for third parties' acts that took place before such grant and that would have infringed the patent”, Correa, op. cit., p. 469.

99 . “In addition, some countries allow for an extension of the patent term to compensate for unreasonable delays in the examination procedures. For instance, in accordance with US law Title 35, Part II, Chapter 14, Section 154, (b)(1)(B), there is a 'guarantee of no more than 3-year application pendency”, Correa, cit.

100 De novo: “33.10. However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members hide a "trap" that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition to providing for provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of patent terms. The combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period during which rights under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term).”

ção prorrogação em caso de atraso. O Brasil, ao incluir o dispositivo do art. 40, parágrafo único, não evitou descumprir TRIPs.

O que o art. 62.2 exige é que os países tomem providências para *evitar*, e não remediar os atrasos indevidos¹⁰¹.

Vamos ao outro lado da questão. Não só TRIPs não exige a prorrogação, como a norma brasileira, introduzida na lei interna voluntariamente, não evita a violação de TRIPs¹⁰². Se o propósito da norma *fosse* cumprir TRIPs, sua inclusão na lei brasileira foi e continua ser uma absoluta falácia.

Primeiro, a prorrogação não resolve as exigências do art.62.4, em sua remissão ao art. 41.2. Há neste último dispositivo uma exigência de exame *sem demora injustificada*, não só de duração ou muito

101 “62.7. (...) However, Article 62.2 does not call for measures that may compensate for unreasonable delays. Article 62.2 calls for measures that avoid unreasonable delays.” PIRES DE CARVALHO, cit., p. 664.

102 “62.7. It should be emphasized that paragraph 2 obliges WTO Members to adopt procedures for grants or registration that permits the acquisition of the rights in a manner. This is important, because certain WTO Members find it easier to adopt palliative measures that, by definition, do not solve the problem of unreasonable delays but accord applicants a certain level of compensation. For example, in certain WTO Member countries, patent applicants may request the court to issue provisional measures against third parties before the patent is granted and, once it is granted, permit them to obtain damages accrued in a retroactive manner (from the date of the publication of the application, for example). Other Members provide for the extension of patent terms to compensate for unreasonable delays in the granting of the patent. These are examples of measures that compensate for the curtailment of the period of protection and, actually, may avoid such curtailment. (...) Therefore, when a Member that provides for retroactive takes seven, eight, or nine years to grant a patent, that Member will be infringing upon Article 62.2 in spite of that compensatory measure. Moreover, it should be noted that it is in the interest of society and the patent system as a whole that be granted patents be granted expeditiously (without prejudice to their quality), because for those inventions that correspond to society's demand (which are the vast majority of claimed inventions), the legal security provided by a patent encourages the owner to bring the invention to the market, and in this context, the sooner the better, both for the inventor and for the whole society.” Idem, eadem.

menos de prorrogação¹⁰³. Em alguns setores, em especial os de ciclo tecnológico rápido, a prorrogação só aumenta o período de inocuidade, sem garantir efetiva proteção jurídica durante o período em que a técnica ainda não se tornou obsoleta. Assim, a prorrogação *não evita a violação das obrigações do Brasil perante TRIPs*.

Pior ainda, a prorrogação do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96, por apenas atingir casos extremos de demora, também não livra o Brasil de infração do próprio art. 62.2 de TRIPs¹⁰⁴.

Mais ainda, ao favorecer as indústrias de ciclo longo, em detrimento das de ciclo tecnológico curto, a norma poderia ser arguida

103 É a observação de HÖSS, com a qual concordamos: “It would be reasonable to ask, however, if this solution would actually avoid violations of Art. 62:2 in all cases. In other words, could delays of, e.g., 15 years, still be in compliance with Art. 62:2 only because the period of protection has not been literally curtailed? Or could Art. 62:2 be interpreted in a way that the term of protection should be granted in a reasonable time? For some industries, especially in high technology fields, the timely examination of patents is crucial, because they often refer to products with short life-cycles.

Those industries do not need a long period of protection, but a quick one. In those cases, it would be interesting to analyze whether an excessive delay in examination could amount to a curtailment of the period of protection, even if a term extension is provided. This might be possible if the term curtailment is interpreted in a broader sense, as referring not only to a literal shortening but also to limiting. In any case, it should also be noted that the obligation of Art. 62:4 to avoid unwarranted delays might still be violated even if a term extension is provided. As explained above, Art. 62:4 is not limited to delays which entail a shortening of the period of protection, but rather contains a general, unqualified obligation not to incur in delays.”

104 Outra vez HÖSS, loc. cit: “Countries might also grant for minimum terms of protection in order to alleviate the negative consequences of examination delays. Brazil, for example, provides for a minimum term of protection of 10 years from grant, no matter how long the examination procedure takes. This appears to be a relatively simple and effective solution to compensate patentees in case of very long delays, and might have similar effects as the patent term adjustment systems. The problem of this minimum term, however, might be that it would not completely avoid the curtailment of the period of protection, as it does not compensate patent applicants for the whole delay but only for extreme cases of delays which extend for over 10 years. Therefore, a minimum term of protection like the one offered in Brazil is not likely to put the country on the safe side vis-à-vis Art. 62:2.”

como uma violação do art. 27 de TRIPs, que postula uma regra de não-discriminação entre setores tecnológicos¹⁰⁵.

No entanto, ao favorecer *alguns depositantes*, em detrimento de outros, e ao premiar tais depositantes em desfavor dos interesses gerais da sociedade, e em especial *dos concorrentes*, para compensar uma ineficiência da Administração Pública, a prorrogação aparentemente fere a regra constitucional de não-discriminação do *caput* do art. 5º da CF.

Conclusão

A questão sob estudo é certamente de política pública, ou legislativa, e não de direito. No entanto, como este estudo pretende demonstrar, um sem número de países prescindem de um termo de vigência de patentes contado – condicionalmente ou não – da concessão do privilégio.

Assim, não haverá nem exigibilidade jurídica, a luz do direito internacional aplicável, nem estrutural quanto ao sistema de patentes, de tal forma de contagem do termo das patentes. Como demonstra a própria história do nosso sistema legislativo, tal forma de cômputo do termo final das patentes, embora tenha ocorrido em certas épocas, não representa seguramente uma exigência indispensável para seu funcionamento.

Do ponto de vista do interesse da sociedade, no testemunho de nosso jurista clássico, Gama Cerqueira,

105 Vide BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual), cit.

159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal.

E do eloquente julgado do TRF2:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão.

Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

Assim é que não me é facultado entender que o instituto assegure a equilíbrio entre os interesses pessoais e sociais pertinentes.

Implausibilidade da aplicação industrial

Da consulta

Consulta-nos a ABIFINA, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades quanto a determinado incidente relativo à PI PI 9503468-4, cuja nulidade está sendo suscitada em juízo.

A questão em disputa, para a qual se faz a consulta, é a *credibilidade* da atividade inventiva arguida. Explicamo-nos: após uma primeira conclusão do perito judicial de que careciam de atividade inventiva certos elementos da patente tal como concedida, pois o perito não conseguia ver *não obviedade* na invenção, uma série de provas, retiradas dos cadernos de pesquisa e outros elementos de prova foram trazidas pelo titular. Com base nesses elementos - *estranhos* aos autos do processo administrativo, e não sujeitos ao devido processo legal, eis que somente apreciados pelo perito, este mudou seu entendimento.

Do direito

Vamos percorrer brevemente os requisitos de patenteabilidade das invenções. Há cinco deles listados no art. 8º e no art. 10 da Lei 9.279/96.

O primeiro (art. 10) é a imposição de que haja um *invento*, ou seja, uma solução técnica para um problema técnico:

“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a

ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado ‘solução técnica para um problema técnico’”. TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

Não se discute aqui a natureza de invento do que consta da patente. É uma solução técnica e não meramente prática ou abstrata para um problema técnico, e não administrativo, ou estético, etc.

O segundo é o requisito da *novidade*. Não é questão principal a se reanalisar aqui, em que pese à divergência havida entre a posição do INPI e à da ANVISA sobre a novidade, em tese, de uma patente de seleção. Aliás, é uma exigência sempre fácil e isenta de dúvidas: ou há uma fonte anterior única na qual a invenção é completa e eficazmente descrita, ou não há essa única fonte, e assim há a *novidade patentária*. Não há *nunca* incertezas e complexidades neste ponto (embora possa abundar retórica das partes e ignorância da elementariedade diante desse requisito):

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

A terceira exigência é de que a solução técnica em questão não seja *obvia* para um técnico na arte ¹⁰⁶. Se fosse óbvia, se um engenheiro normal, se ‘sem’ maiores pesquisas e trabalhos pudesse chegar à mesma solução, não haveria sentido em que o Estado premiasse com um privilégio alguém que não se deu ao trabalho de reunir esforços ou suscitar talentos, ou não teve a sorte de encontrar uma solução surpreendente, daí com valor de mercado, para o problema. A questão discutida se centra nesse ponto:

"Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5o da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores." TRF2, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 09 de setembro de 2008.

106 Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S., O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010; igualmente BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva como requisito de objetividade, Publicado no vol. 1 da Revista Criação do IBPI, Apresentação do artigo na EMARF 2a.Região em 19/8/2008, <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf>; também Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf e Da noção de atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf.

A quarta exigência (Art. 15 da Lei ¹⁰⁷) é que a solução técnica possa ser efetivamente aplicada para resolver um problema técnico, não por sorte nem acaso, ou por ação pessoal de um indivíduo hábil e talentoso. Ou seja, que a solução *já* possa ser *objetivamente* repetida em escala industrial, sem ser apenas um elemento de pesquisa ainda não terminada:

"A contrapartida básica contemplado pela Constituição e pelo Congresso para concessão de um monopólio de patentes é o benefício gerado pelo público a partir de uma invenção que tenha utilidade substancial. Até que o processo seja aperfeiçoado e desenvolvido até chegar a esse ponto em que já haja um benefício real na forma então obtida – e não antes - , não há justificação suficiente para o que o requerente açambarque o que pode demonstrar vir a ser um vasto espaço". ¹⁰⁸

Como não se exige demonstração real perante os escritórios de que um invento faz o que diz fazer, muitas vezes a alegação de utilidade industrial é rejeitada pela implausibilidade da aplicação revelada ¹⁰⁹:

¹⁰⁷ Vide o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI., [2] § 4. - Utilidade Industrial

¹⁰⁸ “[t]he basic quid pro quo contemplated by the Constitution and the Congress for granting a patent monopoly is the benefit derived by the public from an invention with substantial utility. Unless and until a process is refined and developed to this point—where specific benefit exists in currently available form — there is insufficient justification for permitting an applicant to engross what may prove to be a broad field.”, Suprema Corte dos Estados Unidos, *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 148 USPQ 689 (1966).

¹⁰⁹ "5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de

Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita é insuficiente para tornar a produção suficiente credível, previsível (e reprodutível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada.

Se o técnico ou perito não acreditar que um moto contínuo exista – um movimento eterno, sem perda de energia, em violação da segunda lei da termodinâmica – ele vai rejeitar a patente com base no art. 15 da Lei ¹¹⁰.

A quinta exigência é de que não haja uma proibição frontal e incondicional de patenteamento da solução técnica, como é o caso dos arts. 18 e 10, X da Lei. Mas sobre isso não há discussão no caso vertente.

Finalmente, há exigência (art. 24 da Lei ¹¹¹) de que os documentos de patente exponham a solução técnica de tal forma que

reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

110 "24 After considering the information before me, I do not accept that it forms credible evidence to support the applicant's theory over and above what are considered to be well established medical principles. I am therefore of the opinion that there is no reasonable prospect of Mr Scanlan's proposals being accepted even under trial conditions with experts available to give evidence. I consider the application therefore to lack industrial applicability under section 4(1)." Recurso do Escritório Britânico de Patentes, BL O/415/11, 23 de novembro de 2011.

111 BARBOSA, Denis Borges, Do requisito de suficiência descritiva das patentes, Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011, também encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf

um técnico da arte possa reproduzir o invento, seja para copiá-lo em todas as oportunidades legais (por exemplo, expiração da patente, aplicação das limitações do art. 43, ou licença compulsória), como para usar o objeto da patente para pesquisas e aperfeiçoamentos, que são livres:

“O propósito do relatório descritivo é que outros possam aprender a fazer a coisa para a qual a patente foi concedida, e se a especificação [for] falsa, a patente é nula, pois o propósito do relatório descritivo é que, após o prazo [da patente], o público possa ter o benefício da descoberta. A lei relativa às patentes exige como um preço que o indivíduo deve pagar ao povo pelo seu monopólio, que ele deve fazer, com o melhor de seu conhecimento e julgamento, a descrição mais completa e suficiente de todos os detalhes de que o efeito dependia, que no momento ele fosse capaz de fazer.¹¹²” Liardet v. Johnson, de 1778, Lord Mansfield, juiz.

Bom, em que a falta de credibilidade de que havia atividade inventiva constitui um problema jurídico? Essencialmente, quando não se acredita que haja a atividade arguida está se dizendo: *isso que o depositante do pedido diz que faz, não dá para acreditar, pelo menos com base no que está nos documentos da patente.*

Ou seja, o que o perito aponta é que o objeto que o depositante aponta ser inovativo, surpreendente, merecedor de patente, não é

112 “The meaning of the Specification is that others may be taught to do a thing for which the patent is granted, & if the specification [is] false, the patent is void for the meaning of the Specification is that after the term [of the Patent] the public shall have the benefit of the discovery.” “The law relative to patents requires as a price the individual should pay the people for his monopoly, that he should enroll, to the very best of his knowledge and judgment, the fullest and most sufficient description of all the particulars on which the effect depended, that he was at the time able to do.” MACLEOD, Christine. *Inventing the Industrial Revolution*. New York . Cambridge University Press. 1988. P. 48-53.

crível pelo que estava na patente concedida. Isto é – e essa é uma observação que merece séria reflexão – quando o perito diz que não era crível a inovação dotada de atividade inventiva, ele estava (ainda que sem perceber) declarando: *não há utilidade industrial crível*.

Lógico que a titular da patente está fabricando, repetidamente, e em larga escala, e por alto preço, um produto farmacêutico. Ninguém discute que a atividade empresarial do titular da patente é real. Mas *as razões legais de se dar uma patente* – ou seja, um monopólio, passam pela atividade inventiva, e a realidade desta, pela demonstração de que *aquilo que se aponta como inventivo é verdadeiro*.

Pois, com base a uma eventual inverdade, o titular afasta concorrentes do mercado, não só os que – por eventual arranjo silente entre agentes do mercado - saibam da inverdade mas mantenham discrição e reserva, como dos muitos mais que se afastam da fabricação e da pesquisa pelo medo de uma ação de infração, enganados com a inverdade.

Neste caso de que se fala, o perito do juízo estava nesta situação. O fundamento de inventividade alegado não lhe convencia, *até que provas complementares fornecidas pelo titular* lhe fizeram mudar de opinião.

Consideremos antes de tudo estas provas fornecidas em juízo a um agente auxiliar, técnico, do juiz. São provas, mas não fornecidas no processo administrativo de modo tempestivo, nem sujeitas aos critérios do devido processo legal. O perito, ante o silêncio das partes a respeito da anexação de documentos extemporâneos, fez o ‘seu’

contencioso, e julgou admissíveis e convincentes o que lhe foi trazido. Não tomou a patente e os documentos dos autos administrativos, de acordo com as prescrições temporais legais. Convenceu-se pelo que nunca tinha sido dado à luz ao público ou ao INPI, no momento determinado pelo enunciado normativo da Lei 92.79/96. Ou seja, não levou em conta a *validade do ato do INPI*, mas razões alheias ao fundamento das ações da autarquia.

Mais ainda, ao que se depreende do segundo parecer, os documentos apresentados eram íntimos do inventor, assim como afirmações de terceiros. Não eram abertos nem ao público nem à autarquia, quando do momento oportuno; ou seja, até o pedido do exame.

Assim, ao mudar de entendimento, o perito declara: pelas informações constantes do processo, o ato do INPI era nulo, mas, por razões estranhas ao processo, o ato nulo – por acaso – estava certo. Assim, suprimem-se as instâncias, e defere-se ao perito uma atividade judicante própria, e não sua ação de auxiliar do juiz.

Essencialmente, o que ocorre é que o depositante não introduziu no relatório descritivo e nos exemplos as razões que eliminam a inverossimilhança da utilidade industrial.

Ocorre que a utilidade industrial deve ser revelada quanto ao momento exato do depósito ¹¹³. Uma utilidade industrial inexistente ou inverossímil ao momento do depósito não pode ser suprida *ex post*.

113 “Enablement, or utility, is determined as of the application filing date.” In re Brana, 51 F.3d 1560, 1567 n.19, 34 USPQ2d 1436, 1441 n.19 (Fed. Cir. 1995).

Assim, o depositante suprimiu informações essenciais para a plausibilidade de sua aplicação industrial. O perito afirma em seu segundo pronunciamento que a patente é dotada de suficiência descritiva pois o que lá está é o bastante para reproduzir o invento. Sua dúvida anterior, agora sanada, era da existência de atividade inventiva.

Mas só reproduzir o invento não basta para atender o requisito do art. 24 da Lei. É preciso que os documentos da patente contenham as razões técnicas pelas quais a solução descrita deve ser adotada. Deve haver o *apoderamento* do público. O público tem de acreditar na patente, e não entendê-la inviável – ou um simples pretexto para exercer um monopólio imerecido.

Assim é que nos cabe aqui reproduzir – no pertinente - nosso texto anterior sobre suficiência descritiva:

Deve o depositante informar ao público das vantagens de seu invento?

Como vimos, o tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (regra 5) indica ser um *acquis* - um dado comum aos sistemas jurídicos nacionais – que o relatório descritivo deva

III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior;

Tal detalhamento do requisito de suficiência, que não está explicitado no art. 24, encontra-se, no entanto detalhado no ato normativo:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá:(...)

e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;

Excederia aqui o normativo nas exigências da lei? Há uma competência regulamentar contida, mas adequada, no art. 19 da Lei, para a especificação da regra de suficiência pelo ato regulamentar:

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: (...)

II - relatório descritivo

Assim, há uma missão conferida ao INPI de especificar as condições.

Sempre mantive que o Poder Executivo, mormente quando diretamente autorizado por lei, pode exercer essa capacidade ampliadora, mas não em desvio, da vontade legislativa:

De outro lado, a teia constitucional é viva e contínua. O extremismo ideológico, ao simplesmente denegar qualquer ação prescritiva geral ao Executivo, atenta muito mais contra a Constituição do que qualquer iniciativa normativa do Executivo poderia fazer. A dinâmica dos freios e contrapesos, à visão dos que negam ao Executivo qualquer poder normativo, se reduziria a um sistema estático e ahistórico de tabus intransponíveis, que a realidade da democracia real e viva desmente.

Que nosso sistema constitucional tenha optado por um método de separação e harmonia de poderes funcionais - e não pela intercessão de dois agentes de mesmo poder funcional, como os cônsules romanos - não significa que se conceda ao Executivo apenas a função

de repetidor, exato, restritíssimo, ainda que detalhista, da vontade do Poder Legislativo ¹¹⁴.

Com efeito, ao precisar o alcance da suficiência descritiva, enfatizando o elemento das “vantagens sobre o estado da técnica”, não só o normativo se mostrou compatível com o *acquis*, como reproduziu a continuidade do direito brasileiro sobre esse ponto.

Como já citado, falou Gama Cerqueira:

Deve ainda o inventor indicar a novidade que a invenção encerra. Nesta parte também podem ser indicadas as vantagens da invenção e a sua utilidade, bem como o progresso que realiza em relação ao que era anteriormente conhecido. (...)

Também já mencionamos que, sob a lei imediatamente anterior, já prescrevia 1.2 do AN 019, que exigia do relatório:

e) descrever a invenção, de forma clara, concisa e precisa, em termos que permitam a compreensão do problema técnico e de sua solução, expondo os efeitos e vantagens da invenção, em relação ao estado da técnica.

Quanto à generalidade do requisito, já dizia Vander Haeghen, autor belga de quem Gama Cerqueira tanto citava, em 1923:

Em resumo, uma boa introdução de relatório descritivo deve, em geral, de uma forma ou de outra, incluir:

1º a delimitação precisa do suporte da invenção (que já foi brevemente mencionado no título)

2º A indicação da ou das desvantagens que apresenta o estado da técnica anterior na classe em que o artefato da invenção - a desvantagem que a invenção visa precisamente evitar;

114 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2003.

3º Opcionalmente, a indicação dos meios antes utilizados para evitar estes inconvenientes;

4 º A indicação da ideia da solução que é o objeto da invenção, destacando, tanto quanto possível, as funções técnicas utilizadas ou o arranjo de tais funções ¹¹⁵.

Paulina Ben-Ami descrevia o regime sob a Lei 5.772/71 ¹¹⁶:

(...)Uma maneira aconselhável para se apresentar a invenção consiste na apresentação do problema técnico que existia nesta área e a solução apresentada pela invenção. Assim, no mesmo processo químico mencionado acima, o problema poderia ser o uso da água como solvente no processo do estado da técnica, o que acarretava reações laterais. A solução apresentada pela invenção seria a execução da reação em solvente orgânico, que minimiza as reações secundárias fornecendo um produto mais puro e em maior rendimento.

Nem todos os sistemas jurídicos têm o alcance de exigência de suficiência que consta da legislação brasileira, por exemplo, na questão do *best mode* ¹¹⁷. Mas reitera-se a necessidade de que sejam

115 [Nota do original] "En résumé une bonne introduction de description doit, généralement, (1) sous une forme ou l'autre, contenir : 1 ° La délimitation précise du support de l'invention (qui a déjà été très sommairement indiqué dans le titre); 2° L'indication du ou des inconvénients que présente l'état de la technique dans la classe à laquelle se rapporte l'objet de l'invention - inconvénient que l'invention a précisément pour but d'éviter; 3° Eventuellement, l'indication des moyens déjà utilisés pour éviter ces inconvénients ; 4° L'indication de l'idée de solution qui constitue l'objet de l'invention, en mettant en lumière autant que possible les fonctions techniques utilisées ou l'agencement des dites fonctions." HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles : Ed. Ferdinand Larcier, 1928, p.297-316.

116 [Nota do original] BEN-AMI Paulina. Manual de Propriedade Industrial. São Paulo. Ed. Promocet. 1983.p. 50-53

117 [Nota do original] Por exemplo: o sistema francês: "La loi n'exige pas, toutefois, l'indication du mode optimal de réalisation de l'invention, ni une description suffisante pour permettre sa compréhension." SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna e Jean-Luc Pierre. Droit de La Propriété Industrielle. Licet, Paris, 2001

expostas as vantagens em face do estado da técnica; o relatório descritivo deverá conter

uma exposição da invenção, tal como caracterizada nas reivindicações, assim como, quando adequado, as vantagens da invenção em face do estado da técnica.¹¹⁸

Conclusão

Respondendo assim à consulta, entendo que os eventos descritos configuram, à luz da atuação do perito do juízo, que a patente como requerida, acrescidas os documentos aportados ao processo administrativo de concessão, configuravam uma ato administrativo nulo por falta de atividade inventiva.

Recebendo documentos reservados, íntimos do depositante, e jamais expostos ao público, o perito muda de opinião, e passa a achar plausível o que achava antes inverossímil. Não achava ele que havia atividade inventiva no eixo da *utilidade industrial* do invento. Agora, sem ter com base informações que nunca ninguém teve, acha plausível o que antes lhe era incrível.

Mas tais informações não foram levadas ao público, no momento de emissão da patente. Sem esses documentos, o público compartilharia, ao exame dos documentos realmente revelados, da descrença do perito. Os documentos não eram suficientes para

118 [Nota do original] "- un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, avec le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l' état de la technique;" POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de La Propriété Industrielle. Paris. Ed. Montchrestien. 1999. P. 168-172. No mesmo sentido, AZÉMA, Jacques e GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris.Ed. Dalloz.2006 –p. 216-220; BERTRAND, André. Marques et Brevets Dessins et Modèles. Paris. Ed. Delmas. p. 142-144.

determinar as “vantagens sobre o estado da técnica” que constituem, ao que já expusemos, a aplicação necessária do art. 24 da Lei.

Ora, essa falta de suficiência descritiva não será corrigida agora. Sua correção eventual, tantos anos após o depósito e concessão da patente, é daquelas missões inexecutáveis - como a de descartar uma ópera, ou de retornar um filho ao ventre materno -, de que nossos civilistas falam. A patente é nula por falta de suficiência descritiva, e não se pode eficazmente corrigir os efeitos desta longa e nociva nulidade.

É meu entendimento.

OAB/RJ 23.865

Patentes, padrões técnicos e Ofertas de licença FRAND em direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Num fenômeno muito típico de *economias de redes*¹¹⁹, é frequente hoje que agentes econômicos distintos se reúnam para criar padrões tecnológicos comuns, que em certos casos possibilitam a criação de *novos mercados*.

Assim, estabelecem-se entre múltiplas empresas, em diferentes fases do sistema de produção e circulação, condições para que produtos e serviços se integrem e complementem nos chamados *padrões de interoperabilidade*¹²⁰: assim ocorreu no DVDs, nos sistema de celulares, e em inúmeros outros casos¹²¹.

119 São redes (network), para efeitos dessa noção, os contextos em que a utilidade que um utilizador deriva de consumo do bem aumenta com o número de outros consumidores do mesmo bem, conforme KATZ, Michael L.; e SHAPIRO, Carl: Network Externalities, Competition, and Compatibility, The American Economic Review, Vol. 75, No. 3. (Jun., 1985), pp. 424-440. Como nota PARK, p. 9: “por exemplo, o valor de estar conectado a uma rede telefônica aumenta na proporção direta em que o número de participantes da rede cresce, eis que cada participante adicional cria efeitos positivos de rede para todos demais participantes”.

120 “(...) so-called “interoperability standards” enable products and services offered by different vendors to work together invisibly to the consumer (e.g., WiFi, USB, and the pervasive 3G and 4G telecommunications standards).CONTRERAS, Jorge L., SO THAT’S WHAT “RAND” MEANS?: A Brief Report on the Findings of Fact and Conclusions of Law in Microsoft v. Motorola. Apr 27, 2013. <http://patentlyo.com/patent/2013/so-thats-what-rand-means-a-brief-report-on-the-findings-of-fact-and-conclusions-of-law-in-microsoft-v-motorola.html>.

121 Vide PARK, p. 1, definindo o mercado de rede: neles os consumidores adquirem não um produto singular, mas um sistema, que é composto de vários produtos compatíveis.

Num DVD, ou num celular, o fato de que haja múltiplos aparelhos que executem o padrão, e que haja portabilidade e ubiquidade das soluções técnicas, pode aumentar a utilidade de tal bem para cada usuário. A criação de padrões de compatibilidade propicia esse ambiente.

Da criação coletiva de padrões técnicos, e normas técnicas

Falamos aqui, sem engano, de um instrumento de tecnologia, que tem sido objeto de algum estudo jurídico no capítulo da normalização técnica¹²². Como diz Fabíola Zibetti¹²³:

(...) ao buscar promover o uso de tecnologias de elevada qualidade e eficiência e ambientalmente amigáveis, a normalização é considerada um instrumento fundamental para combater muitos desafios colocados à sociedade global e promover a inovação, a transferência de tecnologia e o desenvolvimento sustentável das nações. Ademais, com o crescente grau de interdependência econômica mundial, a relevância da normalização técnica para o comércio internacional também aumentou consideravelmente. Por estimular a adoção de padrões tecnológicos comuns nos diversos países, constitui um grande

122 Da complexa nomenclatura para designar o fenômeno que descrevemos, optamos neste estudo adotar a expressão “padrão” para traduzir a voz inglesa *standard*, como um genérico do qual “norma técnica”, “especificações técnicas”, “códigos de prática”, “regulamentos técnicos” (que são as normas impostas coativamente por uma autoridade), etc., são espécies; o padrão seria o documento aprovado por organismo reconhecido, gerado por consenso, baseado em regras reconhecidas de tecnologia, e disponível ao público (ZIBETTI). PARK, porém, p. 8, nota que não é menos padrão o implantado por um só agente econômico, mesmo fora de SSOs, oferecendo como definição de padrão “o conjunto de especificações técnicas ao qual se vincula um produtor, seja tacitamente, seja como resultado de um acordo formal”.

123 ZIBETTI, Fabíola Wüst, *Relação entre normalização técnica e propriedade intelectual no ordenamento jurídico do comércio internacional*. Tese apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como requisito parcial para obtenção de título de Doutor em Direito, 2012..

facilitador do fluxo internacional de bens, serviços, investimentos e tecnologias.

Ainda que se possam claramente distinguir os *regulamentos técnicos*, normas tornadas *obrigatórias* pela autoridade pública (no caso brasileiro, o INMETRO e os demais órgãos do seu sistema) e as demais, aquelas eleitas pelos agentes econômicos como instrumento de cooperação, em ambos os casos há uma elaboração coletiva e que visa o *consenso*, resultando num corpo normativo transindividual.

Essas atividades *voluntárias* e coletivas, na prática internacional, se fazem em organismos específicos, públicos ou privados, mais frequentemente tendo essa última característica. São elas organizações de criação de padrões técnicos, aqui designados como *Organizações* (ou SSO, para pacificar-nos com a nomenclatura internacional). Exemplo nacional delas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)¹²⁴.

Ainda que - a nosso ver - equivocadamente, enfatizou recentemente o TJSP a natureza coletiva¹²⁵ e transparente dessa atividade de cooperação técnica:

124 Segundo a informação oficial do INMETRO: “A área de normalização no Sinmetro está sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que tem autoridade para acreditar Organismos de Normalização Setoriais (ONS) para o desempenho dessas tarefas. A ABNT é uma organização não governamental, mantida com recursos da contribuição dos seus associados e do Governo Federal. A ABNT representa o Brasil na ISO/IEC e nos foros regionais de normalização, auxiliada por entidades governamentais e privadas. A ABNT tem participação em vários comitês técnicos, como o ISO TC 176 (qualidade), ISO TC 207 (meio ambiente) e ISO/CASCO, além do ISO/TMB (Technical Management Board)”. Encontrado em <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>, visitado em 8/4/2014.

125 Declinando o fato de que é patrono da ação sócio deste parecerista, entendo que a atividade é coletiva a transparente, não necessariamente pública, coisa que ocorre tão-somente quando o resultado da atividade é acolhido pelo poder público e feito

Contudo, parece evidente que a atividade de coordenação e supervisão do processo de elaboração das normas técnicas, não possui o caráter privado sustentado pela autora. Pelo contrário, o objetivo da elaboração de um grupo de normas gerenciadoras da vida em sociedade, tem objetivo manifestamente público, posto que visa a regulamentação organizada e específica do sistema empresarial, técnico, científico e ambiental em nosso país.

Interessante verificar a forma como tais normas são editadas, mediante a reunião de comissões de estudos diversificados e elaborados por técnicos e conhecedores da matéria normatizada, tudo a reforçar o entendimento de se tratam de normas de abrangência coletiva e de força obrigatória, sendo até mesmo expressamente adotadas como parâmetro pelas legislações vigentes, como, por exemplo, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

TJSP, AC 9220380-29.2008.8.26.0000,10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Coelho Mendes, 11 de março de 2014.

E ainda mais recente, indicando como a questão em análise é plenamente suscetível de resolução judicial:

"IV. O procedimento de elaboração das normas técnicas no âmbito da ABNT é marcado pela participação de especialistas da área abrangida, que utilizarão os conhecimentos técnicos disponíveis no mercado para responder à demanda de normalização voluntária."

TRF3, AC 0010071-65.2006.4.03.6100/SP 2006.61.00.010071-0/SP, 5ª TURMA, Des. Antonio Cedinho, 2 de abril de 2014.

coativo através de um regulamento técnico. Nosso entendimento quanto ao objeto da decisão do TJSP está consignado em breve nota, Proteção das normas técnicas pela Propriedade Intelectual, intervenção no Seminário de Proteção das Normas e Padrões Técnicos, ocorrido em Brasília a 25 de junho de 2008, encontrada em <http://denisbarbosa.addr.com/abnt.pdf>.

Assim, cooperativamente, agentes econômicos e entes técnicos públicos e privados elaboram, como *obra técnica coletiva*, especificações, padrões e normas técnicas, para permitir que, sem prejuízo da liberdade de iniciativa e de competição, se exerça a *economia de redes*, em que estamos vivendo.

Da exclusiva de patentes e do padrão acolhido pelo mercado

O que se consensua é um padrão *técnico*, prestações tecnológicas que vários agentes econômicos têm de praticar em comum, ou fazendo interface, para se obter o resultado típico da economia de redes. Para que o DVD comprado na Saraiva seja usado num sem-número de aparelhos fabricados por diferentes agentes econômicos, e que autofalantes, conectores, e tudo mais funcionem de maneira que a tecnologia não seja aprisionada por um único agente econômico, é preciso fixar um *ambiente tecnológico coletivo*.

Conforme a complexidade do campo tecnológico, e a participação de numerosos agentes, não é incomum que um padrão se construa num campo coberto por dezenas, centenas, ou milhares de patentes, de titulares diversos.

As patentes, ou outros direitos, *essenciais* para desempenhar o padrão, devem ser cartografadas com toda precisão possível. Com a multiplicidade de fluxos de inovação que existe, com multifários agentes obtendo patentes, desenhos industriais, software, etc., para a elaboração desse padrão é costumeiro que os participantes do grupo que o elabora indiquem quais as *exclusivas essenciais* (tomando

emprestado o indicador anglófono, “SEP”) para que o padrão funcione¹²⁶.

Com efeito, para evitar que o padrão seja capturado por emboscada por qualquer participante do grupo, ou terceiro, muitos órgãos especializados em elaboração de padrões colocam em seus estatutos o dever de declarar quais dessas exclusivas se reputam essenciais para exercer o padrão¹²⁷. Há, inclusive, instrumentos institucionais para confirmar a essencialidade desses títulos¹²⁸.

126 "After discussing essentiality with industry members, we posit that there are three primary possible types of essentiality. A patent that is relevant to a standard may be viewed as essential in three main ways: 1) core essential, where the patent is technologically essential to a core function of the standard; 2) non-core essential, where the patent is technologically essential to an optional function of the standard; and 3) commercially essential, where the patent's claims cover an option that is not technologically essential to the standard, but other factors exist making the patent commercially essential. A standard may also discuss technologies covered by "nonessential" patents, where the patent claims of a single patent may describe one of several alternatives for implementing the core or non-core features described by the standard". KESAN, Jay P. and HAYES, Carol M., FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments (February 28, 2013). 89 Indiana Law Journal, 231 (2014); Illinois Public Law Research Paper No. 13-31; Illinois Program in Law, Behavior and Social Science Paper No. LBSS13-21. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2226533> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2226533>

127 A declaração de essencialidade tem consequências favoráveis, como a de ter direito eventual a receber royalties, e desfavoráveis, que é a de dispor-se a licenciar os demais membros do pool. Se não há, por parte de quem declara, um compromisso inicial desse licenciamento, as Organizações costumam ter como política excluir o objeto da patente do padrão: busca-se então outra tecnologia. Vide ZIBETTI.

128 Vide em SILVA, Denise Freitas, Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes (2012). Tese apresentada ao Corpo Docente do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências, em Políticas Públicas Estratégias e Desenvolvimento. Orientador: Prof. Dr. Denis Borges Barbosa, 3.5 Análise de essencialidade e risco de inclusão de patentes não essenciais no pool: "A definição quanto à essencialidade e à validade das patentes contidas no pool é relevante uma vez que, na análise de pools associados ao estabelecimento de um padrão, é importante analisar se os royalties que o pool está cobrando para implementar um produto padronizado refletiam um valor razoável para pacotes de licenciamento da tecnologia oferecida para implementar o padrão, antes do estabelecimento do mesmo. Caso contrário, pode ficar caracterizado um conluio para fixação de preços (CRANE, 2008, p.12)".

Pois uma vez que um padrão se estabelece, e especialmente quando ele *cria* um mercado circunscrito pela tecnologia padronizada, há uma potencial *clausura tecnológica*¹²⁹, que os instrumentos de direito têm de tratar ativamente¹³⁰.

Dos pools de patentes

Uma vez estabelecido o padrão, para que os partícipes da elaboração possam *realizar* o padrão, sem o custo de transação de ter de negociar individualmente licenças de direitos recíprocas, é costumeiro, ainda que de forma alguma imposto por qualquer lei nacional ou norma supranacional, que se institua um *pool*¹³¹.

Um *pool* de patentes é:

(...) um acordo celebrado entre diversos detentores de patentes a fim de que essas sejam compartilhadas entre si ou para que esse portfólio de patentes sejam licenciados como um pacote para terceiros (Quint, 2008). De acordo com USPTO (2000) um pool é formado por dois ou mais titulares de patentes que licenciam suas patentes entre si ou para

129 Em tema análogo, vide o projeto de pesquisa em curso de Maria Fernanda Hosken Viana, *Aprisionamento tecnológico: uso da propriedade intelectual para legitimar controle de operações pós-venda* Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa (Orientador).

130 "Once standards are broadly adopted, markets can become "locked-in" and switching to a different technology can be prohibitively costly. Because patent holders have the potential to block others from deploying technology covered by their patents after lock-in occurs, the industry associations that develop standards ("standards development organizations" or "SDOs") often require that companies participating in standards-development license patents that are essential to the standard to others on terms that are "reasonable and non-discriminatory" (RAND, also known as "FRAND" when the equally ambiguous term "fair" is added to the mix). CONTRERAS, op. cit.

131 "O estabelecimento de padrões é uma parte essencial do processo pelo qual novas tecnologias padronizadas são comercializadas (SHAPIRO 2001, p. 144). Pools de patentes são frequentemente formados por ocasião do estabelecimento de um padrão, como foi o caso das tecnologias MPEG-2, DVD e 3G". SILVA op. cit.

uma entidade administrativa especificamente criada para esse propósito. Eles muitas vezes são formados quando várias tecnologias patenteadas são necessárias para produzir um produto padronizado (USDOJ e FTC, 2007)¹³².

Assim, o participante X licencia a todos os membros do *pool* sua patente que permite um celular se comunicar com uma antena, o participante Y licencia a todos os demais a sua patente que melhora a recepção do sinal, e assim por diante. As tecnologias desenvolvidas pelos participantes se complementam, através de autorizações recíprocas.

A criação de tais padrões tecnológicos cooperativos pode ser, em tese, benéfica para a sociedade e a economia¹³³. Mas essa reunião de titulares de direitos exclusivos, ajustando privadamente obrigações recíprocas, no tocante a um mercado que, muitas vezes, é *criado* a partir do ajuste, tem óbvias repercussões na economia¹³⁴.

132 SILVA, op. cit.

133 Vide PARK, p. 21. O autor se refere ao aumento da informação técnica disponível, a diminuição de barreiras de entrada, inclusive pela divisão do custo de pesquisa e desenvolvimento; diminuição de custos de trocar de um padrão para outro através da publicação dos padrões técnicos; e, no caso de padrões não enclausurados, ou seja, com ofertas de licença, uma expansão do mercado pertinente, com possível aumento de competição.

134 Assim, se a criação dos padrões de interconexão pode ser, em si, um fator socialmente apreciável, é preciso avaliar separadamente os pools de patentes, que são um dos muitos instrumentos de se realizar um padrão. Assim, veja-se: “A formação de pools de patentes é considerada um benefício para sociedade sempre que reduza custos de transação e, dessa forma, seja capaz de viabilizar a introdução de produtos no mercado e/ou reduzir o custo final de produtos e serviços ao consumidor. Principalmente no estabelecimento de padrões, os pools de patentes têm sido amplamente usados e considerados de essencial importância. Outro benefício da formação de pools de patentes é que ela pode contribuir para que licenciados e licenciantes possam estar mais focados em seu core business. Shapiro (2001) ressalta que quando há cooperação, é mais provável que diversas empresas forneçam à indústria um produto padronizado enquanto que uma guerra de padrões pode levar a um único produto proprietário. Goldstein e Kearsy (2004, p. 477) ressaltam a redução não só nos custos de transação mas também nos custos de buscas.

As repercussões ocorrem seja quanto o Direito Público da Concorrência¹³⁵, seja quanto às políticas públicas nacionais ou internacionais, e nesse caso muito além do campo concorrencial: a política de telecomunicações, de inovação, e assim por diante.

Assim é que não só as autoridades de defesa da concorrência, e outros órgãos do estado, como entidades internacionais, têm seguidamente construído políticas públicas ou legislações específicas para tratar do assunto¹³⁶.

Dentre os efeitos competitivos promovidos pela formação de pools, Iversen e outros (2006) ressaltam os seguintes:

- facilitar a qualquer empresa o acesso não discriminatório a licenças;
- integrar tecnologias complementares e acelerar o acesso à tecnologia;
- possibilidade de evitar posições de bloqueio envolvendo patentes;
- possibilidade de evitar os elevados custos de litígios por infração de direitos de patentes;
- potencial redução na taxa cumulativa de licença.

Adicionalmente ressalta-se que membros do pools de patentes podem oferecer licenciamento tipo "one-stop shopping" para as empresas que pretendem fabricar produtos utilizando tais patentes (USDOJ e FTC, 2007. p. 65 e Colangelo, 2004, p. 32). Na ausência de um pool de patentes, uma empresa teria que negociar licenças separadamente com cada um dos titulares de patentes essenciais (USPTO, 2000 e Colangelo, 2004, p. 32).” SILVA. Cit.

135 Até agora, todos os casos relativos a pools de patentes em padrões técnicos foram aprovados pelo CADE, tendo em vista a prévia aprovação do mesmo em órgão análogo estrangeiro. Por exemplo, o caso do pool 3C DVD no CADE, Averiguação preliminar n° 08012.001315/2007-21 de 31 de maio de 2009. Os outros casos de pools revistos pelo CADE são Averiguação Preliminar n°.0812.001315/2007-21, Representantes: Gradiente Eletrônica S.A. e Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S.A. Representadas: Koninklijke Philips Electronics, N.V. e Philips do Brasil Ltda. Relator: Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, 13 maio 2009; Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração no 08012.008810/2009-23, requerentes: Sony Corporation, Koninklijke Philips Electronics N.V., Panasonic Corporation, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Samsung Electronics Co. Ltd. e Cyberlink Corp., relator Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, 29 de junho de 2011.

136 Para um panorama mundial da questão, vide o estudo da American Academy, para o qual contribuímos. Sobre a presente política, ou falta de política brasileiro quanto à questão, vide o nosso texto específico, BARBOSA, Denis Borges, Intellectual Property and Standards in Brazil A study prepared on support of the “American Academy of Sciences” study on IP Management and Standard-Setting Processes, encontrado em http://sites.nationalacademies.org/xpedito/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072297.pdf, visitado em 29/3/2014.

O *pool* e quem não pode participar dele

Um dos grandes problemas dos *pools* de patentes, seguramente o maior deles, é que a junção colaborativa de um conjunto de agentes econômicos cujo interesse converge para um só mercado pode, quase sempre, excluir terceiros do benefício desse mercado. Os partícipes do *pool* usam o padrão, com base nas licenças recíprocas; mas aqueles que não contribuíram com suas patentes para fazer o padrão, estão alijados não só do *pool*, mas frequentemente do mercado.

Foi o que notamos há 32 anos:

O “pooling” de patentes não é, por si só, uma prática abusiva; é, no entanto, uma das maneiras mais eficazes de controle de um mercado, quando os participantes do “pool” se voltam contra um “outsider”. O uso estratégico do sistema de patentes também pode dar a um titular isolado o domínio sobre um mercado, através das patentes de base, das patentes-guarda-chuva, das patentes-gargalo (cujas denominações bastam para descrever suas funções), do “fencing in” e “fencing off” (patentear todas os usos alternativos de um invento próprio, ou, no segundo caso, alheio)¹³⁷.

Assim é que, seja por iniciativa própria, seja por intervenção das autoridades antitruste, as Organizações (SSO) têm frequentemente condicionado a consensuação de um padrão técnico ao estabelecimento de uma *oferta pública de licença* a todos interessados¹³⁸.

137 BARBOSA, Denis Borges, Know How e Poder Econômico, 1982. Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Orientador: Prof. Dr. Fabio Konder Comparato. Encontrada em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/disserta.doc>.

138 Narra ZIBETTI, p. 229 e seguintes: “Na década de 1970, as organizações internacionais de normalização já se preocupavam com os problemas que a propriedade

Ou seja, *quando existe tal regra*¹³⁹, os detentores de patentes essenciais são estatutariamente obrigados a oferecer *ao público*, ou mais precisamente, aos competidores potenciais, o direito de usar as patentes necessárias para praticar o padrão. Mesmo àqueles que não tinham patentes essenciais a oferecer *ao pool*.

A oferta pública de licenças FRAND

O conceito de tais ofertas públicas de licença é que, em condições *equitativas e de boa fé*, todos os agentes do mercado, e não só os integrantes do *pool*, passam a ter acesso à tecnologia de interconexão (ou outra tecnologia objeto do padrão). Este fenômeno específico do

intelectual, em especial as patentes, poderia ocasionar com sua incorporação nas normas técnicas. Em comunicação de maio de 1976, o Diretor do Comitê Consultivo Internacional de Telegrafia e Telefonia (CCITT), atual Setor de Normalização da ITU (ITU-T), manifestou sua preocupação a respeito do aumento do número de patentes relacionadas às técnicas e procedimentos em suas normas. Os casos que costumavam ser raros estavam naquele período estavam se tornando crescentes. Uma situação indesejável por ele indicada de forma ilustrativa seria um membro tomar a iniciativa subsequente de solicitar uma patente cujos detalhes refletissem os resultados diretos do trabalho dos grupos de estudos e comitês técnicos. Frente a esse cenário, reconhecendo os potenciais efeitos negativos da inclusão de patentes envolvidas em suas normas, naquele ano, o CCITT adotou informalmente um “código de práticas” em matéria de patentes, baseado nas regras de procedimento da ISO e da IEC de 1970.

Em 1987, uma Declaração sobre Política de Patentes da CCITT foi adotada com o objetivo de assegurar que as recomendações do Comitê, sua aplicação e uso estejam acessíveis em escala mundial. O documento recomendava evitar a inclusão de direitos exclusivos nas recomendações do Comitê. Em 1996, um Código de Prática sobre Patentes foi estabelecido pelo ITU-T (sucessor da CCITT).

Finalmente em 1999, foi oficialmente introduzido um Estatuto de Patentes na ITU. Esse estatuto sofreu algumas alterações no decorrer dos anos, até que, em 2007, a ITU juntamente com a ISO e a IEC adotaram em comum um Código de Boas Práticas em matéria de patentes. Dessa forma, as organizações alinharam suas práticas, sob a bandeira da Cooperação Internacional sobre Normas (WSC, em inglês), por meio de um enfoque harmonizado em relação à incorporação de patentes nas normas técnicas”. (Grifamos)

139 É importante que fique claro que as diferentes Organizações mantêm regras diversas, e muitas vezes com alternativas. Assim, não se tem em todos os casos um regime uniforme. Vide ZIBETTI, p. 230 e seguintes.

direito de patentes tem sido recentemente objeto de profusa literatura jurídica¹⁴⁰.

A noção de condições *equitativas* (ou seja, isonômicas) e *de boa fé* (ou seja, condições reais e compatíveis com os parâmetros de mercado) tem sido expressa pelos acrônimos RAND ou FRAND¹⁴¹.

Tais licenças se destinam a evitar que a *clausura tecnológica*, a que nos referimos antes, possibilite aos titulares das patentes abusarem de sua posição uma vez que o padrão seja implantado¹⁴². Ainda que muitos autores enfatizem a necessidade de

140 Além do livro da American Academy, cit., como exemplos de uma fartíssima bibliografia: Carlton, Dennis W. and Shampine, Allan, An Economic Interpretation of FRAND (April 24, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2256007> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2256007>; Galasso, Alberto, Broad Cross-License Negotiations (Winter 2012). Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 21, Issue 4, pp. 873-911, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2162329> or <http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-9134.2012.00348.x>; Hellstrom, Per and Kramler, Thomas, Competition, Standards, and Patents (2012). CPI Antitrust Chronicle September 2012 (2). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2156337> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2156337>; Herrle, Maximilian R., Economy in Danger? The Failures of German Injunction Jurisprudence in Patent Litigation with Special Regard to Standard Essential Patents and Their Solution (November 7, 2012). Chicago-Kent College of Law Research Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2172387>; Jorge Contreras. 2013. "Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing" ExpressO, Available at: http://works.bepress.com/jorge_contreras/6; POWERS, David, FTC Signals Stricter Stance on Injunctions for FRAND-Encumbered Patents, <http://www.mwe.com/IP-Update-Vol-15-No-12-December-2012-11-27-2012/?PublicationTypes=d9093adb-e95d-4f19-819a-f0bb5170ab6d#18>; Coper, Michael, Internationalisation and Standards (March 16, 2012). International Legal Services Advisory Council (ILSAC), Australian Government Office for Learning and Teaching, National Portrait Gallery, Canberra, March 2012 ; ANU College of Law Research Paper No. 12-33. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2132207>

141 Fair, reasonable and non-discriminatory ou reasonable and non-discriminatory. Como enfatizam os autores, estes parâmetros são nocionais, ou melhor, funcionais, no sentido que eles se destinam a cumprir os propósitos de evitar a enclausuração tecnológica. Mas não há um royalty específico fixado, ou condições fixadas em estatuto, tratado, ou lei nacional. Para representar a expressão cujo acrônimo é FRAND escolhi a noção compatível do nosso direito privado contemporâneo, que é "equitativa e de boa fé", e não só uma tradução linguística.

142 "FRAND commitments are thought to avoid the problem of patent hold-up: the imposition of excessive royalty demands after a standard has been widely adopted in the market." CONTRERAS, Fixing, op. cit.

aperfeiçoamento e solidificação de tais mecanismos¹⁴³, o certo é que o seu uso – neste momento da evolução do direito – é indispensável para promover a economia de redes de maneira pró-competitiva, ou, num viés constitucional, de acordo com sua função social.

Como a oferta se destina a dar acesso ao padrão, usualmente a oferta inclui um portfólio de patentes, ou seja, o conjunto daquelas patentes necessárias e suficientes a tal acesso¹⁴⁴. A oferta é habitualmente vinculada ao fato de que a patente é *essencial*, e perde o sentido se há perda dessa essencialidade, por exemplo, através de mutação tecnológica¹⁴⁵. A Organização que recebe a declaração de essencialidade certas vezes estabelece um sistema de arbitramento técnico da essencialidade, mas segundo a norma legal de vários estados, não está sujeita a fazê-lo¹⁴⁶.

143 Sempre CONTRERAS, Fixing, mas também Langus, Gregor, Lipatov, Vilen and Neven, Damien, Standard Essential Patents: Who is Really Holding Up (and When)? (February 22, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2222592> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222592>; e muitos outros autores.

144 Embora a dificuldade para todas as partes de precisar quais são as patentes relevantes possa levar a oferecer portfólios indicativos: “Patent holders in these industries generally license a portfolio of patents within a field of use due to the transaction costs associated with negotiating and monitoring infringement of individual patents and the needed freedom to design and manufacture without infringement. Negotiating a patent portfolio licence often involves negotiating a balancing of royalty payments according to the “value of the patent portfolios of each party” and the value of each party’s exposed product sales. GRINDLEY . Peter C. & TEECE, David J., “Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics”, 39 (1997) California Management Review, 9. Esse é um ponto especialmente sensível neste caso.

145 Assim é que nota SILVA, item 3.5: “A revisão efetuada pelo Departamento de Justiça americano ressaltou que tanto o pool MPEG-2 quanto o DVD6C possuem mecanismos para rever a essencialidade das patentes não só durante a formação do pool mas também em outros períodos após tal formação (FTC e USDOJ, 2007)”.

146 SILVA, em 3.9.3.1 Essencialidade na Plataforma de Patentes 3G, descreve o mecanismo instituído para essa tecnologia específica. Ainda que a essencialidade da patente ao padrão possa ser, ainda que não obrigatoriamente seja, sujeito à apuração independente pelo pool, não existe regra de mercado que exija apuração análoga quanto à

Não é inaudito que tais licenças, além de ofertadas publicamente, e serem equitativas e de boa fé, também sejam gratuitas; mas cabe exclusivamente o policitante fixar a gratuidade ou onerosidade do ofertado¹⁴⁷. Ainda que o padrão seja elaborado sob um estatuto de SSO que obrigue a uma oferta FRAND, os termos substanciais da licença são muitas vezes objeto de negociação bilateral¹⁴⁸.

Em certos países, nos quais não há um sistema institucional para registro público de transferência de titularidade de direitos imateriais, há dúvidas jurídicas quanto à persistência dos deveres de oferta pública de licença no caso de sucessão nas patentes e outros direitos¹⁴⁹. O sistema brasileiro, que faz depender a transferência do título das patentes e outros direitos de propriedade industrial de um

validade das patentes, o que seria, aliás, pouco útil, pois tal qualificação dependerá em última determinação de prestação jurisdicional.

147 Vide ZIBETTI, p. 231, exemplificando com a política de patentes de uma das inúmeras Organizações, a ITU: “O formulário de declaração de licenciamento contempla três opções a serem escolhidas pelo titular ou pela pessoa que tenha o direito de conceder licenças sobre a patente essencial à norma. Nas duas primeiras opções, o titular manifesta seu disposição de conceder licenças gratuitas, ou não, a um número ilimitado de solicitantes de todo o mundo, de maneira não discriminatória e em outras condições razoáveis para fabricar, utilizar e vender aplicações da norma. Na terceira opção, o titular não se compromete a licenciar a tecnologia em condições razoáveis e não discriminatórias, tão somente é incentivado a apresentar as informações a respeito de suas patentes vinculadas às normas.” (Grifamos)

148 Como veremos, o requisito de equitatividade retira a liberdade do ofertante em negociar preços e condições inteiramente arbitrárias com diferentes pessoas. Ainda que FRAND não se traduza em um só preço e uma só minuta, critério de oferta mais favorecida suas consequências para a rede de utentes da mesma tecnologia necessariamente condicionam os titulares de patentes.

149 Vide especialmente KESAN, Jay P. and HAYES, Carol M., cit., p. 43: “When a patent holder assigns her patent to a third party, and the patent was previously subject to a FRAND commitment with an SSO, is the third party assignee bound by this agreement? This is a difficult question that current law inadequately addresses. Currently, the discussion of these topics mostly focuses on patent law, antitrust law, and contract law. Patent law offers the weakest options for addressing FRAND disputes. The options under antitrust are somewhat stronger than under patent law, but are fundamentally limited by the nature of antitrust law in the United States. In terms of the legal theories that have been examined for these purposes, contract law has the most potential for addressing the problems set forth in the above hypothetical, but still has many shortcomings.”

ato público registral em grande parte solve o problema, pelo menos quando o titular transferente cumpriu o dever de anotar os encargos ou ônus do título¹⁵⁰.

Da oferta de licença equitativa no direito brasileiro

A oferta de licença é um instrumento típico do direito de patentes brasileiro¹⁵¹.

Como notamos em nosso Tratado:

[17] § 1 . - Oferta de licença

Em uma inovação interessante, a Lei 9.279/96 (art. 64) prevê a possibilidade de o titular de uma patente ofertar ao público a autorização para usar o invento, em preços e condições determinadas. Tal modalidade de oferta existe em outras legislações, com características ligeiramente diversas.

Esta oferta de licença do art. 64 tem finalidades muito específicas, quais sejam, a de criar um simulacro de mercado no qual os

150 Vide BARBOSA, Denis Borges, Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual (abril de 2012), <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/transferencia.pdf>

151 Regulada pela Instrução Normativa INPI nº 17/2013, item 8, com base no texto da Lei 9.279/96: Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. § 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. § 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. § 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta. § 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66. Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. § 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73. § 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título. Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

detentores de tecnologias sem uso encontrem interessados, sob o patrocínio da autarquia registral. Como indução a essa oferta, a lei e o normativo garantem ao ofertante condições e custos especiais.

A Lei 9.279/96, ao instituir *essa forma* de oferta de licença – e dar-lhe *certos efeitos* (redução de anuidades, satisfação limitada do dever de uso do invento) aponta para o substrato de direito comum: o da oferta unilateral ao público em geral, que se torna vinculante a quem a faz.

Entendo que essa modalidade *típica* de oferta de licença, cuja finalidade é criar pequenas reduções dos preços do INPI e outros benefícios similares¹⁵², não tem qualquer pertinência ao caso em estudo. Importante cita-la aqui, porém, para exemplificar que *como exemplo de um gênero* – a oferta pública de licença – é explicitamente prevista na lei de patentes, ainda que para efeitos didáticos perante os inventores hipossuficientes.

Ou seja, ainda que a Oferta de Licença do art. 64 da Lei 9.279/96 seja singular por seus efeitos de direito administrativo, em sua natureza de ato jurídico não se diferencia de outras ofertas *de licença*.

Com efeito, essa oferta do art. 64 da Lei 9.279/96 é uma forma específica dos negócios jurídicos unilaterais de *outorga de poder* a que se refere Pontes de Miranda em seu Tratado de Direito Privado § 3.561. O *nomen juris* dessa promessa de autorizar o uso da patente para quem quer do público aceitar o preço e as condições – o *estatuto da autorização* - é a *pollicitatio* ou policitação.

Na definição de Pontes de Miranda, seria essa

152 Para favorecer essencialmente o pequeno inventor individual que não tem recursos para pagar-las nem contatos para oferecer seu invento.

... a promessa unilateral, que produz obrigação, sem que se faça mister a aceitação da outra parte¹⁵³.

Disso se depreende que se tenha um conteúdo claro e definido, daquilo que *produz obrigação* quanto ao seu objeto, e efetivamente perfeite a obrigação se à oferta se junte uma aceitação:

Não se pode considerar como simples minuta, só para exame, o instrumento entregue por uma parte a outra, em 2 vias, com todos os dados preenchidos, e já ambas as vias assinadas por testemunhas, sendo que uma delas é o próprio advogado da parte que encaminhou o documento. RevSSOda de tais características, o documento deixa de representar uma minuta, e se converte em policitação, que tem força obrigatória, e cuja retirada obriga a indenizar. A boa-fé deve ser respeitada em todas as fases do contrato, mesmo durante a preliminar, e tal princípio não se aplica apenas após o advento do Novo Código Civil.

TJRJ, Apelação cível nº 2003.001.34607, 10ª Câmara Cível, julgado em 02.03.2004.

Mesmo no contexto muito mais estrito do CDC, para que a policitação se configure se exige a precisão do ofertado:

"O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente

153 PONTES DE MIRANDA, op. Cit., "§ 3.615. Posição do problema após as críticas às teorias unilateralísticas 1.Remissões ao direito sobre a "pollicitatio". A promessa de recompensa é aplicação ou extensão da pollicitatio romana obrigativa. Pollicitatio, definiu L. von ARNDTS (Lehrbuch der Pandekten, 8,a ed., 408 s.), chama-se, em sentido estreito, a promessa unilateral, que produz obrigação, sem que se faça mister a aceitação da outra parte. Passou ele revista aos casos romanos, como a promessa à cidade e o votum. Quanto ao direito moderno, escreveu no mesmo conceito deve incluir-se a promessa de recompensa, isto é, a promessa pública a pessoa indeterminada que pratique algum ato. Entenda-se: ato positivo ou negativo".

precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é dSSOnada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. Constatado pelo Eg. Tribunal a quo que o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu a entrega do veículo cujo objeto de contrato de compra e venda firmado entre o consumidor e uma de suas concessionárias, submete-se ao cumprimento da obrigação nos exatos termos da oferta apresentada.” (REsp 363.939/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Assim, o polícitante oferta coisa precisa. Para que se estabeleça o *vinculum* é preciso que o destinatário da oferta unilateral – o chamado *oblato* – a tome como efetiva e precisamente ofertado. Como o diz Carlos Roberto Gonçalves:

“Aceitação ou oblação é a concordância com os termos da proposta. É manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluído o contrato, pois, somente quando o oblato se converte em aceitante e faz aderir a sua vontade à do proponente, a oferta se transforma em contrato. A aceitação consiste, portanto, "na formulação da vontade concordante do oblato, feita dentro do prazo e envolvendo adesão integral à proposta recebida".

Para produzir o efeito de aperfeiçoar o contrato a aceitação deve ser pura e simples. Se apresentada “fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta” (CC, art. 431), comumente denominada contraproposta. Como a proposta perde a força obrigatória depois de esgotado o prazo concedido pelo proponente, a posterior manifestação do solicitado ou oblato também não obriga o último, pois aceitação não temos e, sim, nova proposta.

O mesmo se pode dizer quando este não aceita a oferta integralmente, introduzindo-lhe restrições ou modificações"¹⁵⁴.

Assim, em nada diferente de qualquer outra oferta unilateral, para que o oblato possa se beneficiar de uma *oferta de licença* ele precisa aceita-la no todo. Se a oferta prevê pagamento de *royalties*, o oblato tem de saldá-los para se beneficiar da autorização; e o mesmo se aplica a todas demais condições, prazo, obrigações acessórias, etc.

Assim, não há obrigação entre policitante e oblato, se este quer partes ou modalidades da oferta, distintas do que foi precisamente ofertado. Para que se chegue a uma obrigação, neste caso, é necessária negociação completa, em termos inteiramente diversos do que o ofertado pela policitação. E a obrigação pode jamais ocorrer, pois o policitante só está obrigado pela sua exata oferta, e nenhuma outra.

STJ: quem não cumpre os termos da licença viola a exclusiva

E se o oblato não o faz? Simplesmente pagará uma indenização, continuando a infringir?

Recente decisão do STJ ilumina essa questão:

3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a

154 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 80/81.

padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam.

4. A licença de uso gera o compromisso, *ex lege*, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência.

5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.

STJ, REsp Nº 1.387.244 - DF (2012/0199491-3), Terceira Turma, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 25 de fevereiro de 2014.

Ou seja, qualquer potencial oblato, deixando de aceitar e cumprir os termos da oferta de licença – os padrões exigidos pela titular do direito – viola a exclusiva e pode ser tolhido por tutela inibitória.

Patents, technical standards and FRAND license offerings under Brazilian law

Denis Borges Barbosa (2014¹⁵⁵)

In a very typical phenomenon of *network economies*¹⁵⁶, it is common today that different economic agents come together to develop common technology standards, which in some cases allow for the creation of *new markets*.

So, among multiple companies in different stages of the production and circulation system, conditions are established for the integration and complement of products and services to the so-called *interoperability standards*¹⁵⁷: thus occurred with DVDs, in mobile phone systems, and with several other situations¹⁵⁸.

155 This text was originally written in Portuguese. Its translation was done by Paula Ferreira Machado, paulamachado1@hotmail.com. See also BARBOSA, Patents and Standards in Brazil, in "Patent challenges for standard-setting in the global economy: lessons from information and communications technology", found at http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072297.pdf, visited March 11, 2015..

156 See PARK, Jae Hun, Patents and Industry Standards, Edward Elgar, 2010. Networks, for the purposes of this notion, are the contexts in which the utility that a user derives from the consumption of the good increases with the number of other consumers of the same goods, according to KATZ, Michael L.; and SHAPIRO, Carl: Network Externalities, Competition, and Compatibility, The American Economic Review, Vol. 75, No. 3. (Jun., 1985), pp. 424-440. As pointed out by PARK, p. 9: "e.g., for example, the value of being connected to a telephone network increases in direct proportion to the increase in the number of network participants, as each additional participant creates positive network effects for all the other participants".

157 "(...) so-called "interoperability standards" enable products and services offered by different vendors to work together invisibly to the consumer (e.g., WiFi, USB, and the pervasive 3G and 4G telecommunications standards).CONTRERAS, Jorge L., SO THAT'S WHAT "RAND" MEANS?: A Brief Report on the Findings of Fact and Conclusions of Law in Microsoft v. Motorola. Apr 27, 2013.

On a DVD, or a mobile phone, the fact that there are multiple devices to run the standard, and there is portability and ubiquity of technical solutions, can increase the usefulness of such good for each user. The creation of compatibility standards provides this environment.

Collective creation of technical standards and patterns.

We speak here without misleading of an instrument of technology, which has been the subject of some legal study in the chapter of technical standard-setting¹⁵⁹. As Fabíola Zibetti¹⁶⁰ says:

“(...) Seeking to promote the use of high quality and efficiency and environmentally friendly technologies, standard-setting is considered a key to combat many challenges of global society and promote innovation, technology transfer and sustainable development of nations. Moreover, with increasing degree of global economic interdependence, the importance of technical standards for international trade has also increased considerably. By encouraging the adoption of common technology standards in different countries, a

<http://patentlyo.com/patent/2013/so-thats-what-rand-means-a-brief-report-on-the-findings-of-fact-and-conclusions-of-law-in-microsoft-v-motorola.html>.

158 See PARK, p. 1, defining net market: consumers do not buy a unique product, but a system that is composed of various compatible products.

159 The complex nomenclature to describe the phenomenon we describe, in this study we chose to adopt the term "standard" to translate the English voice standard, as a generic of "technical standard", "technical specifications", "codes of practice", "technical regulations "(which are the standards imposed by an authority with enforcement), etc., are species; the standard would be the document approved by recognized entity, created by consensus, based on recognized rules of technology, and available to the public (Zibetti). PARK, however, p. 8, notices that it is not a worst standard the one implanted by just one economic agent, even outside of SSOs, offering as a standard definition "a set of technical specifications that attaches a producer, either tacitly or as a result of a formal agreement".

160 Zibetti, Fabíola Wüst, Relationship between technical standardization and intellectual property rights in the legal order of international business trade. Thesis presented at the Faculty of Law, University of São Paulo, as a partial requirement to obtain the title of Doctor of Laws 2012

major facilitator of the international flow of goods, services, investment and technology is established.”

Although it is clearly distinguishable the *technical regulations*, *mandatory* standards made by the public authority (in the case of Brazil, INMETRO and other organs of your system), and the others, those elected by economic agents as a means of cooperation, in both cases there is a collective elaboration and seeks of consensus, resulting in a transindividual legislative body.

These *voluntary* and collective activities, in international practice, are made in specific entities, public or private, frequently having this last characteristic. They are entities of technical standards creation, designated herein as *Organizations* (or SSO, to pacify us with the international nomenclature). The national Brazilian example of this is the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT)¹⁶¹.

Even if - in our view - mistakenly, TJ-SP recently emphasized the collective nature¹⁶² and transparency of the activity of technical cooperation:

161 According to official information from INMETRO: "The area of standardization in Sinmetro is under the responsibility of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT), which has the authority to credit Standardization Bodies Sector (ONS) to perform those tasks. ABNT is a non-governmental organization, maintained with funds from contributions of its members and the Federal Government. ABNT represents Brazil in ISO / IEC and regional jurisdiction for standardization, aided by government and private entities. ABNT participates in various technical committees such as ISO TC 176 (Quality), ISO TC 207 (environment) and ISO / CASCO, and also ISO / TMB (Technical Management Board). "Found in <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>, played on August 04, 2014.

162 Apart from the fact that the counsel in the Lawsuit is a partner of this author, I understand that the activity is collective and transparent, not necessarily public, something that only occurs when the result of the activity is accepted by the government and enforced through a technical regulation. Our understanding on the subject of the decision is contained in a brief note, Protection of technical standards by Intellectual Property,

However, it seems evident that the activity of coordinating and supervising the preparation of technical standards process does not have the privately held by the plaintiff. Rather, the purpose of preparing a group of rules for life in society has public purpose, since it seeks organized and specific regulations of the enterprise system, technical, scientific and environment in our country.

Interesting to see how these rules are edited through the committee of diversified studies meeting and prepared by technical and knowledgeable of the normalized matter, all to enhance the understanding of rules of collective scope and binding, and even expressly adopted as a parameter by the current legislation, for example, Article 39 of the Consumer Protection Code.

TJSP, AC 9220380-29.2008.8.26.0000,10ª Private Law Panel – Court of São Paulo – Hon. Coelho Mendes, March 11, 2014.

And even more recently, indicating how the question under consideration is fully susceptible of judicial resolution:

"IV. Procedure of drafting techniques in ABNT is marked by the participation of experts in the covered area, which will utilize the expertise available in the market to meet the demand of voluntary standardization."

TRF3, AC 0010071-65.2006.4.03.6100/SP 2006.61.00.010071-0/SP, 5th CLASS, Hon. Antonio Cedenho, April 2, 2014.

Thus, cooperatively, economic agents and public and private entities prepare technical as *collective technical work*, specifications,

intervention in the Standards and Technical Standards Seminar held in Brasilia on June 25, 2008, found at <http://denisbarbosa.addr.com/abnt.pdf>.

standards and technical standards to allow, without prejudice to the freedom of initiative and competition, so enables the *network economy* we are living.

The exclusive patent and the standard accepted by the Market

The consensus is a **technical** standard, technological installment which several economic agents have to commonly practice, or interfacing, to obtain the typical result of the net economy. For the DVD purchased at Saraiva be used in a multitude of manufactured devices by different economic agents, and speakers, connectors, and everything work so that the technology is not imprisoned by a single economic agent, you must set a **collective technological environment**.

As the complexity of the technological field, and the participation of numerous agents, it is not uncommon that a standard is built in a field covered by dozens, hundreds, or thousands of patents, of many holders.

Patents or other rights, essential to perform the standard should be mapped with all possible precision. With the multiple innovation streams that exist with multifarious agents obtaining patents, industrial designs, software, etc., to the elaboration of this standard is usual that participants in the group indicate what are the essentials

(borrowing the Anglophone indicator, "SEP") for the standard working¹⁶³.

Indeed, to prevent the standard to be captured in an ambush by any group member, or third party, many specialized entities in the elaboration process of standards put in their statutes the duty to declare what are the real essentials to perform the standard¹⁶⁴. There are institutional instruments to confirm the essentiality of these titles¹⁶⁵.

163 "After discussing essentiality with industry members, we posit that there are three primary possible types of essentiality. A patent that is relevant to a standard may be viewed as essential in three main ways: 1) core essential, where the patent is technologically essential to a core function of the standard; 2) non-core essential, where the patent is technologically essential to an optional function of the standard; and 3) commercially essential, where the patent's claims cover an option that is not technologically essential to the standard, but other factors exist making the patent commercially essential. A standard may also discuss technologies covered by "nonessential" patents, where the patent claims of a single patent may describe one of several alternatives for implementing the core or non-core features described by the standard". KESAN, Jay P. and HAYES, Carol M., FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments (February 28, 2013). 89 Indiana Law Journal, 231 (2014); Illinois Public Law Research Paper No. 13-31; Illinois Program in Law, Behavior and Social Science Paper No. LBSS13-21. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2226533> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2226533>

164 The declaration of essentiality has favorable consequences, such as the possibility of receiving royalties, and unfavorable consequences, such as having to be willing to grant licenses to the other members of the pool. If there is no such initial commitment to license, on the part of the party making said declaration, the Organizations usually, as a policy, exclude the object of the patent from the standard: in which case another technology is sought. Refer to ZIBETTI.

165 Refer to SILVA, Denise Freitas, Pools de patentes: impactos no interesse público e interface com problemas de qualidade do sistema de patentes (2012). Thesis presented to the faculty of Institute of Economics of the Federal University of Rio de Janeiro, as part of the requirements for obtaining a Doctorate in Science, in Strategic Public Policy and Development. Advisor: Prof. Dr. Denis Borges Barbosa. (This text is being published as a book: Denise Freitas Silva, Pools De Patentes: Riscos ao Interesse Público e Qualidade do Sistema de Patentes, Editora Prismas, Curitiba, 2015, but all quotes address to the thesis): "3.5 Analysis of the essentiality and the risk of including unessential patents in the pool: "The determination of a patent's essentiality and the validity of the patents in the pool is relevant, because, in the analysis of pools associated with the establishment of a standard, it is important to analyze if the royalties the pool is charging to implement a standardized product represent a reasonable amount for technology licensing packages offered to

Once a standard is established, and especially when it creates a market circumscribed by standardized technology, there is a potential *technological closure*¹⁶⁶, that the instruments of law must actively treat¹⁶⁷.

The establishment of such cooperative technological standards may be, theoretically, beneficial for the society and the economy¹⁶⁸. But this gathering of holders of exclusive rights, agreeing privately on reciprocal obligations, in regards to a market which, often, is *established* from an agreement, has obvious repercussions in the economy¹⁶⁹.

implement the standard, before establishing it. If they do not, this may constitute collusion to fix prices (CRANE, 2008, p.12)".

166 In similar theme, see the research project in progress of Maria Fernanda Hosken Viana, Technological Imprisonment: use of intellectual property to legitimize control aftermarket operations Home: 2013 Thesis (Master of Intellectual Property) - National Institute of Industrial Property. Denis Borges Barbosa (Advisor).

167 "Once standards are broadly adopted, markets can become "locked-in" and switching to a different technology can be prohibitively costly. Because patent owners have the potential to block others from deploying technology covered by their patents after lock-in occurs, the industry associations that develop standards ("standards development organizations" or "SDOs") often require that companies participating in standards-development license patents that are essential to the standard to others on terms that are "reasonable and non-discriminatory" (RAND, also known as "FRAND" when the equally ambiguous term "fair" is added to the mix). CONTRERAS, op. cit.

168 Refer to PARK, p. 21. The author refers to the increase in available technical information, the reduction of entry barriers, including as a result of sharing research and development costs; the reduction in the cost of changing from one standard to another, through the publication of the technical standards; and, in the case of non-closed standards, that is to say, those with license offerings, the expansion of the relevant market, with a possible increase of competition.

169 Therefore, if the creation of the standards of interconnection can, in itself, be a socially appreciable factor, it is necessary to evaluate patent pools separately, as they are one of the many instruments for establishing a standard. As such, note that: "The formation of patent pools is considered a benefit for society whenever it reduces transaction costs, and, as a result, make it possible to introduce products on the market and/or reduce the final cost of product and services for consumers. Mainly in the establishment of standards, patent pools have been widely used and considered to be of fundamental importance. Another benefit of the formation of patent pools is that it can contribute toward allowing licensee and licensors to focus more closely on their core business. Shapiro (2001) points out that when there is

The impact occurs in the Public Competition Law¹⁷⁰, as well as national or international public policy, and in this case beyond the competitive field: telecommunications policy, innovation, and so on.

So it is that not only the antitrust authorities, and other state agencies, as well as the international organizations, have subsequently built specific laws or policies to address it¹⁷¹.

cooperation, it is more likely that several companies supply the industry with a standardized product; whereas, a standards war can lead to the existence of a single proprietary product. Goldstein and Kearsey (2004, p. 477) highlight the reduction not only in transaction costs, but also in research costs.

Among the competitive effects of the formation of patent pools, Iversen et al (2006) point out the following:

- greater facility for any company to have indiscriminate access to licenses;
- they integrate complementary technologies and accelerate access to the technology;
- they make it possible to avoid bans involving patents;
- they make it possible to avoid high litigation costs due to patent infringement;
- they lead to a potential reduction in cumulative license fees..

Furthermore, it is important to note that members of patent pools may offer “one-stop shopping” types of licenses to companies that intend to manufacture goods using such patents (USDO) and FTC, 2007. p. 65 and Colangelo, 2004, p. 32). In the absence of a patent pool, a company would have to negotiate licenses separately with each of the owners of the essential patents (USPTO, 2000 and Colangelo, 2004, p. 32).” SILVA. Cit.

170 Up until now, all the cases involving patent pools in technical standards have been approved by CADE (Administrative Council for Economic Defense), in light of their prior approval by an analogous foreign authority. For instance, the case of the 3C DVD pool examined by CADE, Preliminary Verification no. 08012.001315/2007-21, of May 31, 2009. Other cases of pools reviewed by CADE are Preliminary Verification no. 0812.001315/2007-21, Representatives: Gradiente Eletrônica S.A. and Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S.A. Represented Parties: Koninklijke Philips Electronics, N.V. and Philips do Brasil Ltda. Reporting Judge: Council Member Olavo Zago Chinaglia, May 13, 2009; Administrative Council for Economic Defense. Concentration Act no. 08012.008810/2009-23, petitioners: Sony Corporation, Koninklijke Philips Electronics N.V., Panasonic Corporation, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Samsung Electronics Co. Ltd. and Cyberlink Corp., Reporting Council Member Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, June 29, 2011.

171 For a global panorama of this issue, refer to the study produced by the American Academy, to which we contributed. With regard to the current policy, or lack of a Brazilian policy on the matter, please refer to our specific text on this topic, BARBOSA, Denis Borges, Intellectual Property and Standards in Brazil - A study prepared in support of the “American Academy of Sciences” study on IP Management and Standard-Setting Processes, available at http://sites.nationalacademies.org/xpeditio/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072297.pdf, accessed March 29, 2014.

So that, whether by own initiative or intervention by antitrust authorities, Organizations (SSO) are often conditioning the acceptance of a technical standard into an establishment of a public offer to license to all interested¹⁷².

For instance, *when there is such a rule*¹⁷³, holders of essential patents are statutorily obliged to offer *to the public*, or more precisely, potential competitors, the right to use the patents needed to practice the standard. Even for those who did not have essential patents to offer to the SSO.

Public Offering of FRAND licenses

The concept of such public license offerings is that, in *equitable conditions and in good faith*, all economic agents, and not only just

172 As Zibetti says, at p.229 ff.: "In the 1970s, international standards organizations were already concerned with the problems that intellectual property, especially patents, could lead to their incorporation into technical standards. In communication in May 1976, the Director of the International Advisory Committee for Telegraphy and Telephony (CCITT), current ITU Standardization Sector (ITU-T), expressed concern about the increasing number of patents related to the techniques and procedures in their standards. The cases that were used to be rare in that period were increasingly. An undesirable situation for him, indicated illustratively, was a member to take further initiative to apply for a patent whose details reflect the direct results of the work of study groups and technical committees. Faced with this scenario, recognizing the potential negative effects of the inclusion of patents involved in its standards, that year, the CCITT informally adopted a "code of practice" regarding patents, based on the rules of procedure of ISO and IEC, 1970.

In 1987, a Declaration on the CCITT Patent Policy was adopted with the objective of ensuring that the recommendations of the Committee, its application and use is accessible worldwide. The document recommended to avoid the inclusion of exclusive rights in the Committee's recommendations. In 1996, a Code of Practice on Patents was established by ITU-T (CCITT successor). Finally in 1999, it was officially introduced a statute Patent ITU. This statute has changed over the years until, in 2007, the ITU along with ISO and IEC jointly adopted a Code of Practice relating to patents. Thus, organizations have aligned their practices under the banner of the World Standards Cooperation (WSC, in English), through a harmonized approach for the regarding the incorporation of patents to technical standards. "(accentuated)

173 It is important to make clear that different organizations maintain several rules, and often with alternatives. So there is no uniform system. See ZIBETTI, p. 230 and following.

the members of the pool, will have access to the interconnection technology (or other object of the technology standard). This particular phenomenon of patent law has recently been the subject of ample legal literature¹⁷⁴.

The notion of *equitable* conditions (i.e. isonomic) and in *good faith* (i.e., real conditions and compatible with market parameters) is expressed by the RAND or FRAND acronyms¹⁷⁵.

These licenses are intended to prevent *technology closure*, as mentioned earlier, from enabling patent owners to abuse their position

174 In addition to the book by the American Academy, note the references below, as examples of an ample bibliography: Carlton, Dennis W. and Shampine, Allan, *An Economic Interpretation of FRAND* (April 24, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2256007> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2256007>; Galasso, Alberto, *Broad Cross-License Negotiations* (Winter 2012). *Journal of Economics & Management Strategy*, Vol. 21, Issue 4, pp. 873-911, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2162329> or <http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-9134.2012.00348.x>; Hellstrom, Per and Kramler, Thomas, *Competition, Standards, and Patents* (2012). *CPI Antitrust Chronicle* September 2012 (2). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2156337> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2156337>; Herrle, Maximilian R., *Economy in Danger? The Failures of German Injunction Jurisprudence in Patent Litigation with Special Regard to Standard Essential Patents and Their Solution* (November 7, 2012). *Chicago-Kent College of Law Research Paper*. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2172387>; Jorge Contreras. 2013. "Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing" *ExpressO*, Available at: http://works.bepress.com/jorge_contreras/6; POWERS, David, *FTC Signals Stricter Stance on Injunctions for FRAND-Encumbered Patents*, <http://www.mwe.com/IP-Update-Vol-15-No-12-December-2012-11-27-2012/?PublicationTypes=d9093adb-e95d-4f19-819a-f0bb5170ab6d#18>; Coper, Michael, *Internationalisation and Standards* (March 16, 2012). *International Legal Services Advisory Council (ILSAC)*, Australian Government Office for Learning and Teaching, National Portrait Gallery, Canberra, March 2012; ANU College of Law Research Paper No. 12-33. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2132207>

175 Fair, reasonable and non-discriminatory ou reasonable and non-discriminatory. As the authors emphasize, these parameters are guidelines, i.e., they are functional parameters, established to fulfill the purpose of avoiding the closure of technology. No specific royalty is established, or conditions set in any statute, treaty, or national law. To represent the expression, for which the acronym is FRAND, I opted for the compatible notion in our contemporary private law, which is "equitativa e de boa fé" (equitable and in good faith), instead of a simple linguistic translation.

once the standard is implemented¹⁷⁶. Although many authors emphasize the need for improvement and solidification of such mechanisms¹⁷⁷, it is certain that their use – in this period where the law is evolving - is essential to promote the network economy in a pro-competitive manner or on a constitutional bias, according to their social function.

As the offer is intended to provide access to a standard, usually the offer includes a portfolio of patents, i.e., the set of patents that are necessary and sufficient for such access¹⁷⁸. The offer is usually attached to the fact that the patent is *essential*, and is meaningless if there is loss of this essentiality, for example, through technological change¹⁷⁹. The organization that receives the declaration of essentiality certain times establishes a system of technical essentiality

176 “FRAND commitments are thought to avoid the problem of patent hold-up: the imposition of excessive royalty demands after a standard has been widely adopted in the market.” CONTRERAS, Fixing, op. cit.

177 CONTRERAS, Fixing, but also Langus, Gregor, Lipatov, Vilen and Neven, Damien, Standard Essential Patents: Who is Really Holding Up (and When)? (February 22, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2222592> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222592>; and other authors.

178 However, the difficulty for all of the parties to determine which are the important patents can lead to the offer of indicative patent portfolios: “Patent owners in these industries generally license a portfolio of patents within a field of use due to the transaction costs associated with negotiating and monitoring infringement of individual patents and the needed freedom to design and manufacture without infringement. Negotiating a patent portfolio license often involves negotiating a balancing of royalty payments according to the “value of the patent portfolios of each party” and the value of each party’s exposed product sales. GRINDLEY . Peter C. & TEECE, David J., “Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics”, 39 (1997) California Management Review, 9. This is an especially sensitive point in this case.

179 This is the understanding of SILVA, item 3.5: “The review performed by the US Department of Justice pointed out that both the MPEG-2 pool and the DVD6C pool possess mechanisms for reviewing the essentiality of the patents during the formation of the pool, as well as in other period afterwards (FTC and USDOJ, 2007)”.

arbitration, but according to the legal standard in several states, is not subject to do so¹⁸⁰.

It is not unheard of for such licenses, besides being publicly offered and being fair and in good faith, to also be free; but it is the offeror, in its sole discretion, who establishes whether the offer will be free of charge or royalty-bearing¹⁸¹. Although the standard is developed under an SSO statute that requires a FRAND offer, the substantial terms of the license are often subject of bilateral negotiation¹⁸².

In some countries, where there is no institutional system for public registration of the transfer of ownership of intellectual property rights, there are legal doubts about the persistence of the duties of a public offering license in case of patents succession and other rights¹⁸³. The Brazilian system, which, for the transfer of the patent

180 SILVA, in 3.9.3.1 Essentiality in the 3G Patent Platform, describes the mechanism instituted for this specific technology. Although the essentiality of the patent to the standard may be, but not obligatorily, subject to independent scrutiny by the pool, there is no market rule that requires similar assessment as to the validity of patents, which would, in fact, be of little use, as this qualification would ultimately depend on judicial remedy.

181 Refer to ZIBETTI, p. 231, providing examples from the patent policy of one of the countless Organizations, ITU: "The licensing declaration form has three options to be chosen by the owner or person who holds the right to license the standard-essential patent. In the first two options, the owner expresses his willingness, or not, to grant free licenses to an unlimited number of applicants from around the world, on a non-discriminatory basis and upon other reasonable conditions, to manufacture, use and sell applications of the standard. In the third option, the owner does not commit to license the technology on reasonable and non-discriminatory terms, merely being encouraged to submit information about his patents related to the standards." (emphasis added)

182 As we will see, the requirement of equitability eliminates the offeror's freedom to negotiate entirely arbitrary prices and conditions with different people. Even though FRAND does not translate into one single price and one single draft, the most-favorable offer criterion and its consequences for network users of the same technology necessarily affect patent owners.

183 Refer to, in particular KESAN, Jay P. and HAYES, Carol M., cit., p. 43: "When a patent owner assigns her patent to a third party, and the patent was previously

ownership and other intellectual property rights requires a public registration act, solves the problem to a great extent, at least when the transferring owner has fulfilled the duty to write down the cost or burden of the title¹⁸⁴.

Equitable License Offers under Brazilian law

A license offer is a typical instrument of Brazilian patent law¹⁸⁵.

As we noted in our Treatise:

[17] §1. - License offering

In an interesting innovation, Law 9.279/96 (article 64) provides the possibility for a patent owner to offer to the public permission to use

subject to a FRAND commitment with an SSO, is the third party assignee bound by this agreement? This is a difficult question that current law inadequately addresses. Currently, the discussion of these topics mostly focuses on patent law, antitrust law, and contract law. Patent law offers the weakest options for addressing FRAND disputes. The options under antitrust are somewhat stronger than under patent law, but are fundamentally limited by the nature of antitrust law in the United States. In terms of the legal theories that have been examined for these purposes, contract law has the most potential for addressing the problems set forth in the above hypothetical, but still has many shortcomings.”

184 Refer to BARBOSA, Denis Borges, *Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual* (April 2012), <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/transferencia.pdf>

185 Regulated by BRPTO Normative Instruction no. 17/2013, item 8, based on the wording of Law No. 9,279/96, Art. 64. A patent owner may request that the BRPTO place his patent on offer with a view to its exploitation. § 1 – The BRPTO will publish the offer. § 2 - No exclusive voluntary license agreement will be recorded by BRPTO unless the patent owner has withdrawn the offer. § 3 - No patent subject to an exclusive voluntary license may be made the subject of an offer. § 4 - The patent owner may, at any time prior to the express acceptance of its terms by an interested party, withdraw the offer, whereby the provisions of article 66 will not apply. Art. 65. In the absence of an agreement between the patent owner and the licensee, the parties may request that the BRPTO arbitrate the remuneration. § 1 - For the effects of this article, the BRPTO will observe the provisions of § 4 of article 73. § 2 - The remuneration may be reviewed after 1 (one) year of it being established. Art. 66. A patent on offer will have its annuities reduced by one half during the period between the offer and the grant of the first license of any type. Art. 67. The patent owner may request cancellation of the license if the licensee does not initiate effective exploitation within 1 (one) year of the grant of the license, interrupts exploitation for a period longer than 1 (one) year or, further, if the conditions for exploitation are not met.

the invention, in certain conditions and prices. This mode of offer exists in other legislation, with slightly different characteristics.

The license offering provided for in article 64 has very specific purposes, namely, to create a simulacrum of the market in which holders of unused technologies meet stakeholders, under the auspices of the registration authority. As inducements to such offering, the law and the regulation guarantee to the offeror special conditions and fees.

Law 9.279/96, by introducing this form of license offering - and by giving it certain effects (reduction of annuities, limited satisfaction of the obligation to use the invention) - points to the fundamentals of common law: the unilateral offer to the public, which becomes binding to its maker.

I understand that such typical license offering, which purpose is to create small reductions in the BRPTO's fees and other similar benefits¹⁸⁶, has no bearing whatsoever on the present case. Nevertheless, it must be mentioned in order to exemplify that as an example of a genre – public license offerings – it is explicitly provided for in the patent law, although for merely didactic purposes, for hyposufficient inventors.

That is, even if the offer License Offering referred-to in article 64 of Law 9.279/96 is unique in its effects of administrative law, in its nature as a legal act it is no different from other *license* offerings.

In effect, the offering provided for in article 64 of Law 9.279/96 is a manner, specific to unilateral legal transactions, of *granting powers* to which Pontes de Miranda refers in his Treatise on Private

186 In order to favor basically the small individual inventor that has not resources for paying the fees or contacts for offering its invention.

Law § 3.561. The *nomen juris* of this promise to authorize the use of the patent to anyone of the public who wants to accept the price and terms - the *status of the authorization* - is the *pollicitatio* or “pollicitation”.

Thus, it in no way differs from any other unilateral offer, so that the offeree can benefit from a *license offer* he needs to accept it fully. If the offer provides for payment of *royalties*, the offeree must pay them in full to benefit from the release; and the same applies to all other conditions, term, ancillary obligations, etc.

Therefore, there is no obligation between the offeror and offeree, if the latter wants parts or modes of the offer that are different from what was precisely offered. To attain an obligation, in this case, full negotiation is necessary, in entirely different terms than the ones offered in the pollicitation. Moreover, the obligation can never occur, as the offeror is only bound to its exact offer, and no other.

Superior Court of Justice: if a party does not meet the terms of the license, it violates the exclusivity

What if the offeree doesn't do it? Will it simply pay damages, continuing to infringe?

A recent decision of the Supreme Court of Justice sheds light on this issue:

3. A brand is more than a mere name: it carries with it the concept of the product or service that bears it; it has a competitive feature,

distinguishing it from competitors; facilitates the recognition and attraction of customers; decreases the risk for customers, which includes the standardization of products, services, customer service and other attributes that surround it.

4. The license to use generates commitment, *ex lege*, of the licensor to protect the integrity and reputation of the brand. It is the essence of the brand itself that the use by third parties must respect its features, because the failure of the distinctive features disparage its existence.

5. Ignoring the standards of products and services of the licensed to use the brand demonstrates the misuse and authorizes the injunction relief to prevent use.

Superior Court of Justice, REsp #1.387.244 - DF (2012/0199491-3), Third Panel, unanimously, Min. João Otávio de Noronha, February 25, 2014.

That is, any potential offeree, lacking to accept and comply with the terms of the supply license - standards required by the right holder - violates the exclusive and can be hampered by inhibitory injunction.

The early relief as a necessary tool

The Agreement on Intellectual Property Rights of the World Trade Organization, enacted among us by Decree 1335, thus indicates which are the international standards for the granting of a preliminary remedy in respect of infringement of patents and other rights:

Article 50 1 - The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:

to prevent the occurrence of a breach of any intellectual property rights, in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods, immediately after customs clearance;

to preserve relevant evidence relating to the alleged infringement.

2 - The judicial authorities shall have the power to adopt provisional measures, *ex-parte*, when appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or when there is a proven risk that evidence will be destroyed.

3 - The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to convince themselves, with a sufficient degree of certainty, that the applicant is the right holder and that their right is being infringed or that such violation is imminent and to determine that the applicant deposit a bond or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse¹⁸⁷.

187 Continuing in its objective of ensuring effective remedy, but with due consideration and respect for due process, the article adds: 4 - When provisional relief is granted *ex-parte*, the affected parties will be notified without delay, at the latest after the implementation of relief. A review, including the right to be heard, shall take place upon request of the defendant, in order to decide, within a reasonable time after notification of the provisional relief granted, whether such measures will be modified, revoked or maintained. 5 - The authority that will execute the provisional relief may require that the claimant provide other information needed to identify the relevant goods. 6 - Without prejudice to the provisions set forth in paragraph 4, the provisional relief granted on the basis of paragraphs 1 and 2 will be revoked or will cease to produce effects, upon request by the defendant, if the proceeding to reach a decision on the merits of the application does not start within a reasonable time. In those cases where a member's legislation allows, the legal term will be determined by the judicial authority that granted the provisional relief. If such legal term is not determined, the period may not exceed 20 business days or 31 calendar days, whichever is greater. 7 - Where such provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or if the Court subsequently finds that there was no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, said judicial authorities, when requested by the defendant, shall have the authority to order the claimant to compensate the defendant adequately for the damage caused by such measures. 8 - To the extent that any provisional relief can be ordered as the result of administrative proceedings,

As testimony to the introduction of such parameters in the domestic legal system, Law 9.279/96 says:

Article 209 § 1st - The judge may, in the formal record of the same action, so as to avoid irreparable damages or damages that would be difficult to recover, grant an injunctive order to suspend the violation or act that has such in view, before summoning the defendant, against, if he judges necessary, monetary caution or a fiduciary guarantee.

The statement of the Special Appeal herein quoted, that the noncompliance of an offered license entails protection, *to keep intact the object of the right*, finds ample support in doctrine and precedents:

“Thus, Article 209, paragraphs, is salutary and relevant procedural toolbox available to the Judiciary so the judicial authority can ensure, in cases of materialization of its incidence, the protection of intellectual property, allowing, even provisionally, the cessation of undue infringement by others of assets related to industrial property and, also, the prompt repression of acts of unfair diversion of clientele.

Indeed, the local Court having determined, based on existing information in the records, that

"In the present case, a first analysis of the packaging of soaps marketed by the parties shows that there is a great similarity in the product visual set, which has undeniable potential to lead to confusion, inducing the consumer to acquire one another, "only sees the revision of the contested decision by the review of evidence, which is hindered by Precedent 7/STJ"

such proceedings must comply with principles substantially equivalent to those set forth in this Section.

Superior Court of Justice, 4th Panel, Min. Luis Felipe Salomão, RESP 1306690/SP, Justice Gazette 04.23.2012.

"Article 273 of the of Brazilian Civil Procedure Code requires, for anticipating the effects of judicial protection, the concomitant presence of clear evidence that convinces the likelihood of the claim, based on fear of irreparable or difficult to repair damage and reversibility of the measure.

The appellee presented to the Court evidence able to convince it of the likelihood of the alleged right, in particular, the patent charter, which copy was presented by the appellee in his answer, which proves unequivocally the alleged ownership and exclusive use of the privilege on the utility model filed under #MU 7400400-0. The appellants, on the other hand, do not question the ownership of that right, claiming that only manufacture and sell wheels for general use (for cars, equipment, furniture etc..) for a long time. It should not be required, as argued by the appellants, for injunctive relief deep knowledge of technical elements, being enough the fulfillment of legal requirements. There is no evidence that industrial production of Rodinha company is limited to such "wheels".

Thus, there is no way to gauge the allegation of excessive prejudiciality of the provisional measure. Prevails, therefore, the allegation of the appellee that the manufacture and trade of a utility model by them patented and done by third parties can cause them irreparable or difficult to repair damage to their activity. Finally, it is possible at any time to reverse the measure, if the appellants are able to submit sufficient evidence to convince the Court of the mismatch of its initial decision. The requirement of bond is a faculty of the Judge. In the present case, all the elements in the file and the apparent strength of the appellee company dispense the measured. In the event

of dismissal of the proceeding, the appellant may claim for damages in own action."

Appeals Court of the State of São Paulo, Interlocutory Appeal #495.526-4/1-00, Fourth Board of Private Law Court of the State of São Paulo, Appeal Court Judge Teixeira Leite, March 29, 2007.

Since the general requirements of the Brazilian Civil Procedure Code exist, relief can be granted:

"The granting of an injunction restraining the patent infringement regularly granted by the BRPTO or act that gives rise to it, in order to avoid irreparable or difficult to repair damages is conditioned to the presence of the requirements of the Code of Civil Procedure for granting provisional measure or to anticipate the effects of protection of merit, as appropriate, because article 209, § 1st, of Law 9.279/96 only ensures the material rights of the injured to relief suspension of the harmful act."

Superior Court of Justice, REsp 685.560 - RS (2004/0111257-0, Third Panel, Nancy Aldrighi, December 07, 2004

"However, in superficial analysis, in not in sight an offense to these legal provisions. That is because article 209, § 1st, of Law 9.279/96, which is law of substantive law, only ensures the injured party the right to require preliminarily the suspension of the violation of patent rights or act that gives rise to it.

However, it does not stipulate any rule of procedural law regarding the grant of this provisional measure. To do so, the judge has to be guided by the devices listed in the Brazilian Civil Procedure Code, which contains specific and clear rules regarding the granting of injunctive orders, either under injunctive scope, and either in the scope of advance relief.

Thus, the content of article 209, § 1st, of Law of Patent and Trademark does not have the power to derogate the provisions of the Brazilian Civil Procedure Code relating to advance relief, which requirements were duly analyzed by the Court of Appeals of the State of Rio Grande do Sul to decide for its refusal against the absence of likelihood of allegations of the appellant.”

The opinion of jurists reminds us:

Although §1 of Article 209 establishes the existence of irreparable or difficult to repair damage as the only requirement for the granting of guardianship, its application, in reality, should be taken in line with article 461, §3 of the Brazilian Civil Procedure Code, because it is the imposition of a duty not to do. Otherwise, the absurd conclusion would be that the plaintiff, even without evidence of the likelihood of his right, could obtain advanced relief based on the risk of irreparable or difficult to repair damage.

A proper compliance with the requirements of Article 461, § 3 of the Brazilian Civil Procedure Code, in the protection provided in compliance with article 209 of the Industrial Property Law, is confirmed by TALAMINI, according to whom, in these cases, "there is no need to talk about 'subsidiary' application of article 461. In such cases, what one finds is a direct and integral incidence (rectius: a 'main' application) of the regime provided in that device."¹⁸⁸.

188 MACHADO, José Mauro Decoussau, Anticipated Relief in Industrial Property, in ROCHA, Fabiano Do Bem, Chapters of Civil Procedure in Industrial Property, Lumen Juris Editor, 2009. The author continues: “When a lawsuit is filed with only a request for the defendant to not violate the plaintiff's right, but not for the defendant to be sentenced to pay compensation, this measure impacts beyond the field of article 209, which caput provides that its application is restricted to lawsuits that plead compensation.

Whatever is the device to be applied, in both cases the support measures of article 461, § 5, of the Brazilian Civil Procedure Code can be used for effective early relief. Among them is the search and seizure of counterfeit goods, as well as the materials used in their

The recent recommendations of AIPPI as to injunctive relief

On March 2014, the International Association for the Protection of Intellectual Property [T.N.: “AIPPI”, from its French name, “*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*”], a civil association organization established in 1897, published its report and recommendations as to question 222, i.e., “Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents, incl. FRAND-defense in patent infringement proceedings¹⁸⁹”.

The report mentions the discussion held in the international sphere, having as controversy the matter as to whether the patent owner of a FRAND-committed standard essential patent renounces or not to its right to injunctive relief¹⁹⁰. The AIPPI’s proposals and

manufacture - if the defendant does not meet the initial order to cease the unlawful practice subject to penalty (article 461, § 6, of the Brazilian Civil Procedure Code). As an extreme measure, after the failure of other softer measures, the closure of the premises can also be determined, in order to prevent the continuation of the counterfeiting activities.

If the closing of the establishment is deemed necessary, it is important to bear in mind that the Industrial Property Law, in its article 203, provides that not all of the activities should be suspended if it is found that part of the activities are developed in a lawful manner.

189 Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents, incl. FRAND-defense in patent infringement proceedings.

190 The AIPPI reports: “In light of litigation, some stakeholders have recently taken the position that in committing to FRAND, a holder of a SEP renounces to its right to injunctive relief. It is argued that injunctions are per se inconsistent with the FRAND-commitment and that the SEP holder’s interest is limited to fair compensation only. Advocates of such a ban on injunctions allege that the SEP holder would otherwise be able to extract higher royalties or other overly onerous non-monetary conditions from implementers by threatening to enjoin them from practicing the standard. This view is contested by a number of players, who argue that FRAND has never meant and does not mean that injunctions are no longer available under any circumstances. It is argued that it is a general principle deriving from the market economy that enterprises should be free to dispose of their property as they see fit and that it is only in carefully limited circumstances that the freedom of contract can be over-ridden. Proponents further contend that a categorical ban on injunctions would fundamentally alter the dynamics of the contract negotiations, encourage opportunistic behavior, and erode the commercial value of SEPs. All of this would tilt the

recommendations are made in light of a position in favor of the understanding of the Association toward the function of patents and the purposes of innovation.

The study aims not only at provisional remedies, or injunction reliefs, but at all kind of inhibitory reliefs, be it *initio litis*, be it incidental, be it definitive, which englobe a court order not to practice any act constituting patent infringement, by both simple decision or decision imposing fines, applying *astreintes*¹⁹¹.

Due to its long presence in the international scenario, and due to the fact that it gathers representatives from multiple countries and contrasting interests, the recommendations of AIPPI are often taken as guidelines to inform the public policy and even in the drafting of legislation in many countries.

In the subject matter of this study, the analysis and recommendations were as follows:

balance of interests in favor of downstream implementers, potentially disincentivizing companies to continue investing in R&D, and hinder the development of standards that inure to the public interest".

191 The expression “injunctive relief” expresses a judicial order not to do something, whether it be a writ of mandamus or punitive in nature. As stated in the Oxford English Dictionary, “2. Law. A judicial process by which one who is threatening to invade or has invaded the legal or equitable rights of another is restrained from commencing or continuing such wrongful act, or is commanded to restore matters to the position in which they stood previously to his action. Injunctions were formerly obtained by writ, but now by a judgement or order. They were originally granted only by the Court of Chancery: commonly, to stay one party to an action from continuing that action, if there was an equitable, though not a legal defense thereto. By the Judicature Act of 1873, all divisions of the High Court received full power to grant injunctions. According to their purpose, injunctions are either restrictive (restraining) or mandatory; as to their force, they are either interlocutory (provisional, temporary, ad interim), or perpetual (permanent). (In Sc. Law, the equivalent of a restrictive injunction is an interdict n.)”. For the purposes of our study, we chose to use the expression “tutela interdítoria” (preventive measure), as an obligation not to do something or a writ of mandamus, whether it is granted at the outset of the action, during its course or as a definitive remedy.

D. FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

The findings and recommendations that follow represent the views of the members of AIPPI Special Committee on Patents and Standards (Q222), and do not necessarily represent the views of AIPPI as a whole. The Committee recommends that these findings and recommendations be considered in the near future as part of the international working process of AIPPI, with the objective of reaching a resolution thereon in support of international harmonization of laws and best practices in this area.

The Committee finds that:

1. Recourse to injunctive relief is a legitimate remedy for the infringement of a patent in all significant jurisdictions, regardless of whether the patent is standard essential or not and regardless of whether a FRAND-commitment has been given.
2. The determination of whether an injunction is to be granted or not is inherently fact-specific.
3. In most jurisdictions, the respective national patent law, general principles of civil law, IPR Policies of SSOs, and/or competition law may grant the defendant additional arguments, defenses, and/or a standalone claim against the patent owner's request for an injunction for the infringement of a SEP.
4. The various cases that have been reviewed by the Committee suggest that in most jurisdictions holders of FRAND-committed SEPs are far from certain to be awarded injunctions (and even less likely to obtain preliminary injunctions).
5. The cases reviewed by the Committee further suggest that there is no apparent reason to believe that national judges cannot consider whether or not injunctive relief for FRAND-committed SEPs is warranted in any particular case.

6. While there is diversity among the various jurisdictions as to which specific conditions have to be met to avoid or respectively obtain an injunction for infringement of a SEP for which a FRAND-commitment has been made, there is increasing consistency when it comes to evaluating parties' behavior under the rubric of good faith.

7. The concept of the 'willing licensee'¹⁹², under which the seeking of an injunction is unlawful if the potential licensee agrees to be bound by a third party determination for the terms of a license, seems not suited without more ado to increase legal certainty over the notion of good faith, which many courts around the world apply in evaluating parties' conduct when determining whether or not to grant an injunction on a FRAND committed SEP.

The Committee therefore recommends that:

1. Injunctive relief should not be granted for infringement of a SEP, if the patent owner has failed to comply with its obligations under FRAND, which requires the courts to consider FRAND before issuing an injunction.
2. In evaluating parties' conduct, courts should hold both parties to their duty of good faith and require that the willingness to negotiate in good faith is evidenced by exteriorized conduct.
3. The fact that a potential licensee agrees to be bound by a third party determination for the terms of a license is a relevant factor when evaluating the parties conduct, but it should not necessarily be the

¹⁹² The concept refers to a proposal promoted in the European context, according to which a third party who is unable to reach an agreement with the patent owner, would be allowed to request that an independent third party be allowed to fix the terms, in a neutral manner. The APPI states as follows: "The proposed test hinges on whether the injunction is sought against a 'willing licensee' that is agreeing to be bound by a third party determination for the terms of a license in the event that bilateral negotiations do not come to a fruitful conclusion: If the potential licensee commits to accept terms and conditions adjudicated by an independent third party, there is an unlawful abuse".

only factor that a court should consider in evaluating the parties conduct.

4. The mere act of seeking injunctive relief from a court of law for infringement of a FRAND-committed SEP in and of itself or the threat of doing should not be qualified as a competition law violation, regardless of whether the alleged infringer has agreed to be bound by a third party determination for the terms of the license. Access to the courts is a fundamental right in many jurisdictions and a general principle ensuring the rule of law, it is therefore only in wholly exceptional circumstances that bringing legal proceedings should be considered as infringing competition law.

5. SSOs should be mindful of maintaining a fair balance between incentives to innovate and to contribute technology to a standard and the interests of implementers and users of those standards.

6. Any change to an SSO's IPR Policy should increase the incentives of both the essential patent owner and the prospective licensee to negotiate in good faith toward a license agreement.

As can be noted, the recommendations by AIPPI as to the issue of exclusion requested by holders of FRAND-committed SEP, is that the good faith of the parties should be a crucial criterion. And this good faith is to be assessed based on the *behavior manifested* by the parties.

Thus, AIPPI **does not** state that the FRAND commitment shall prevent the exclusion, in injunction basis or definitive, by the patent owner. **On the contrary**, when suggesting the predominance of the good faith criterion, the Association emphasizes that the power to enforce intellectual property rights remains good and operable,

provided that the SEP holder complies with his own obligations assumed in the FRAND license offering, and acts with good faith.

The mere manifestation of will on the part of the patent user, of submitting himself to the conditions of the license offer is, according to AIPPI, a relevant factor, but not the determining one. The good faith in accepting the conditions and complying with these – this is the most relevant factor.

The recommendations by AIPPI are a matter of common sense and balanced public policies: they are not the expression of an international rule and even less of local law. As a result from the gathering and systematization of information from several law practitioners in many countries, the recommendations point towards a proceeding that intends to be the best in the circumstances.

What we present next is, however, our understanding of the Brazilian law regarding the issue under examination. As will be demonstrated, according to our current law, the FRAND commitment prevents the patent owner from seeking injunction relief when the interested third party manifests himself, as offeree, the complete acceptance of the offered conditions; and it provides such prevention whenever the economic agent does not accept the conditions of the public offering¹⁹³.

193 Nowhere in the report published by AIPPI, is it stated that the owner of a FRAND-committed SEP is prevented from seeking injunction relief. Only when the patent owner does not fulfil his commitment relating to the license offer, does AIPPI state that he loses the right to enforcement. Obviously such a judgment does not dispense with analysis in good faith, and therefore converges with the AIPPI's recommendation. Note that, recently, a certain SSO introduced changes to its statute, following, in general terms, the proposal set

As simple as that¹⁹⁴.

The Nature of the SEP Patent Owner's Commitment and the Standard Organization

As provided in the SSO¹⁹⁵ statutes, participants in the development of the technical standards in connection with the entity, when participating in the *voluntary* development of technical standards that were ultimately adopted and became the technologies currently applied in cellular systems today, must declare a number of patent applications and patents as *essential* to the implementation of the standard.

The communication of its patents that *each of the participants of the exercise* considers essential for the technical standard to be adopted, aims to avoid the capture of the standard by only one, or some of the economic agents, which would create a situation of technological dependence. Thus, the technologies are adopted *with the awareness* that the technology is protected by this and that patent or other rights; they are *essential* to the standard.

forth by the AIPPI. On this issue, please refer to our work Patents Essential to a Standards: the change in IEEE policy, February 15, 2015, available at <http://denisbarbosa.blogspot.com.br/2015/02/patent-pools-e-patentes-essenciais-um.html>

194 As noted in the last text quoted, changes in the IEEE statute would, in no way, affect the Brazilian regime applicable to this issue: "Some of the reactions of firms and publications that specialize in this subject consider the IEEE's changes to be reasonable; I understand that - on the matter of the duty of patent owners to abide by the terms of the public offering - the result sought by the IEEE was already achieved in Brazilian law. Here in Brazil, I do not believe that anything will change regarding this point, even if other standard-setting organizations (aside from the IEEE) repeat the dose."

195 ETSI, or European Telecommunications Standards Institute, is one SSO, found at <http://www.etsi.org/>. Even though our study has its attention concentrated in ETSI's rules, the author has taken care to ascertain that the same consideration expended in this study are also generally applicable to the rules of other SSOs.

The SSO statutes also establishes that economic agents that declare essential patents are subject to an automatic public offering to license the declared patents, in a way that the various agents involved in the preparation may conclude mutual cross licensing agreement. Thus, a common environment of participation and collaboration is created, in which - having multiple essential patents –the adoption of the standard by multiple stakeholders is made possible.

In light of the SSO statutes, this public offering not only covers the members of the entity, but also third parties.

Duty to make a public offering is not a real right

The duty, assumed due to the statutes of the Standard-Setting Organizations (SSO), to make a public offering in fair, reasonable and equitable conditions, and to complete the license to whomever accepts the offered conditions, is designed, in light of the local law, as a *unilateral obligation*. Obligation indeed, but born *ex voluntatis*, and directly binding only the *patent owner himself* and not necessarily the exclusive right inherent to patents.

It should be noted, however, that the effects of the assumption of the FRAND commitment will necessarily follow the local law, for the nature of intellectual property rights and the limitations, burdens and other encumbrances that fall upon such rights relate to the patent, which has only territorial effectiveness, and is the result of a Brazilian Government concession.

Well, this FRAND commitment is not among those to which the Brazilian law awards real effectiveness. Even for whom, like Pontes

de Miranda, sustains the nature of real right for the invention privilege¹⁹⁶, the FRAND commitment does not establish real right, for in our legal system the real rights are *numerus clausus*¹⁹⁷.

Why a real right is only established by enacting an statute

Adopting or not the classification made by Pontes de Miranda, the patent exclusive has an *erga omnes*¹⁹⁸ right, of patrimonial nature, which excludes from the general public the fruition of a certain and determined object. It has, therefore, some of the features of real rights, but it does not make part of this classification. In effect, it is said about real rights:

"one of the particularities of real rights is the fact that they are in a determined number, what does not occur with obligational rights. Hence, it is said that real rights are *numerus clausus*, while obligational rights are *numerus apertus*.¹⁹⁹"

"Destined to be enforced against the collectivity, real rights could not be established by the simple will of the parties, otherwise there would be total uncertainty in the legal trade. Therefore, inserted in the public

196 Tratado de Direito Privado, § 1.894 and § 1.945.

197 One cannot help but notice that certain commitments, such as leases, prevail against the property's successor, can be subject to registration in public records and be enforced against third party purchasers; but this burden is deemed not to fall upon the leased property, as it is enforced under a specific law and within the limits of its application. In the case now under consideration, there is no legal provision to annotate the commitment under Art. 59 of Law 9,279/96, although registration with the Registry of Titles and Deeds does endow it with *erga omnes* effect.

198 Although it is directed, first and foremost, against the Public Administration.

199 ROCHA, João Carlos de Carvalho et alii, *Direito Civil - Atualidades*, Del Rey, p. 744

order regime, real rights are *numerus clausus*, of imposed numbering, restricted to the exhaustive list of article 1,225 of the Civil Code²⁰⁰.”

“has not the freedom to establish them, and must conform with the legally regulated defined fact and with the content assigned by the law. That is why it is said that in the drafting of the contracts, with the principle of freedom of structuring the content, the *numerous clausus* system prevails. As a consequence of this, every limitation to property right that is not provided in the law as a real right has obligational nature”²⁰¹.

It is of common interest, and a guarantee to the efficiency of the market, that no *erga omnes* right be established without a republican, democratic and political decision. San Tiago Dantas emphasized that “the real rights prevail *erga omnes*, and it would be unacceptable that two, three or more people could, by their mutual will, establish legal duties to the whole society”²⁰². Its establishment outside the Federal Legislative Branch

“would imply in legal uncertainty and would be an obstacle to the circulation of goods, since exotic powers and capabilities, plausible to be established by the human imagination, would be opposable *erga omnes*. Such obstacles, on their turn, relate to the possibility of constituting inconvenient legal situations and, even, harmful on a social-economic point of view.

This undesirable circumstance would, furthermore, be strengthened by the difficulties of allowing previous knowledge to

200 FARIAS, Cristiano Chaves de, and ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil - v.5 (2014) - Reais - 10a ed., Ed. Juspodium, p. 36

201 GOMES, Orlando, Direitos reais. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 10.

202 DANTAS, San Tiago. Programa, apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – volume V, p. 17.

third parties of the existence of undefined features encumbering the good.²⁰³”

Specially, the establishment of *erga omnes* rights by analogy is unheard of and impossible

“...there can be no free resource to analogy: there is no basis for juris analogy, or analogy from the concept of real right, to frame in this definition the situations to which the law does not refer to. As we had the opportunity to remark, this would be appropriate for the exemplificative definition, which has been set apart, already”²⁰⁴

It should be noted that – if this is the basic rule and even more, millennial rule for *all* the rights of *erga omnes* and absolute nature and of over certain legal interests, even more so should it be on the exclusive rights of the intellectual property, about which is said²⁰⁵:

33. Attending to other interests and values that it considered significant, the Federal Constitution of 1988 awarded to the State the monopoly over certain sectors of the economy.

It is naturally a radical exception to the free enterprise regime and, exactly because of that, the opinion of jurists understands that only the constitution-making power can establish Governmental monopolies, and therefore it is not possible to establish new monopolies by infra-constitutional acts.

203 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. *Direitos Reais e Autonomia da Vontade: o princípio da tipicidade dos direitos reais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 46.

204 ASCENSÃO, José de Oliveira. *A Tipicidade dos Direitos Reais*. Lisboa: 1968.

205 BARROSO, Luís Roberto. The intertemporal legal relationship between an international treaty and domestic legislation. Constitutionally appropriate interpretation of the TRIPS. The illegitimacy of extending the term of patent protection granted before its entry into force. *Revista Forense*. vol. 368, p. 245.

The logic in the situation of patent privilege is the same. Attending to other interests considered significant, the Federal Constitution of 1988 set forth the patent, a species of temporary monopoly, as a right to be granted to the authors of industrial inventions. (Federal Constitution, article 5, XXIX).

Hence, the analogy would contradict the value sheltered by an unchangeable clause.

The annotation of a FRAND commitment

Important factor in the life of rights is the documentation of its objective and subjective changes. And that is the reason for the annotation on the side of a granted patent registration (Art. 59 of Law no. 9,279/96) the assignment, with the complete information on the assignee; any limitation (for example – the partial nullity determined by a Court of Law) or the burden that falls upon the application or the patent (as, for example, the levy); and the changes of name, headquarters or address of the patent applicant or patent owner.

In accordance with art. 60, annotations will produce effect with regard to third parties as from the date of their publication²⁰⁶.

The article provides as follows:

Art. 59. The BRPTO will make the following annotations:

- I - assignments, indicating the complete identification of the assignee;
- II - any limitation or encumbrance upon the patent application or patent; and

206 On the matter of recordals by the BRPTO, see Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>

III – any changes of name, headquarters or address of the patent applicant or patent owner.

The important point for our study is that the annotations in patent registrations will be made in the cases set forth in art. 59, and not in others. Therefore, excluding assignments and subjective changes, any limitations or encumbrances upon the patent application or patent must be annotated. Thus, it will be the burdens and limitations that follow the intangible asset and adhere to it, as real rights follow the object.

As such, there is no legal authorization for the BRPTO, in its mandate as public registrar, to enter annotation of FRAND commitments in its books, as outlined above²⁰⁷.

The duty to propose fairly and in good faith

In order for such offering's effects to favor the social function of property, the SSO statutes (like many other similar organizations) requires that the offering be linked to the FRAND standard, which, under the Brazilian legal system, I believe translates as fair proposal and in good faith.

The notification made to SSO, stating a number of patents to be essential to the standard and assuming the statutory duty to ensure *irrevocably a* FRAND license (fair and in good faith) satisfies said requirement. By making this statement public, the public offering of

207 But the erga omnes effect, as anticipated, may result from the non-specialized registrar office, which has broad notary powers, and not specific ones. But the erga omnes effect, as previously mentioned, may result from a non-specialized registry with board, and not specific, notarial authority.

the license was made, in the conditions required of the members of SSO²⁰⁸.

The obligation of making a public license offering does not translate into an effective offer due to the simple assumption of the statutory obligation. Applying the Brazilian law of obligations, the resulting obligation that is assumed is that an offer be made publicly, and that it be fair (i.e. no arbitrary treatment) and in good faith. Neither the SSO statutes nor any Brazilian legal rule requires that there be a specific amount or that the offer be free.

The clear distinction between the criteria public offering and the material public offering

Before the Brazilian law, there is no distinction, as to its effects, of the binding commitment of *offering FRAND parameters* and the material public offering of prices, terms and conditions. Both instances are affected by the *pollicitation obligation*. Once something is offered to the general public, every single person who

(a) submits himself to the addressee subjective category; and

(b) accepts the offer exactly as proposed,

enters in the condition of offeree, i.e., a creditor of the obligation subject matter *in potentia* of the public offering.

208 In regard to the public offering, note that ETSI's IPR Policy specifies that "an undertaking in accordance with provision 6.1 in relation to a specific member of a patent family may be applied to all existing and future essential "IPRs" of the patent family... ("An undertaking pursuant to Clause 6.1 with regard to a specified member of a PATENT FAMILY shall apply to all existing and future ESSENTIAL IPRs of that PATENT FAMILY (...)"

As the public offering required by the SSO statutes does not determine a specific price, term or conditions, the statutory obligation is fulfilled by making the offering in conditions of fairness and in good faith.

Thus, the patent owner indicates standard essential patents for the standard elaborated by the SSO, by filling in the adequate indication form, and makes a public offering, but not exactly the offer of a specific license, with determined prices, terms and conditions.

This first public offering is *mandatory* in the sense that *any person, no matter who*, that satisfies the subjective conditions, has the right to receive from the SEP owner, personally, or in general *urbi et orbe*, a *license offer* under good faith conditions. Moreover, these same persons have the right to demand that – besides being in good faith, i.e., compatible with an acceptance, under standard temperature and pressure market conditions – the offer is also *non-discriminatory*.

What the public offering binds the owner of SPE is that, *whatever the license effectively offered*, with determined price, term and conditions, this offer shall not be *disparate* or *incompatible* with any other simultaneous license, previous or posterior, pursuant the general rule of nondiscrimination.

In other words, it is a commitment that, in all other licenses ever offered and that turn into a legal transaction, equals will not be treated

unevenly and the unequal in the exact proportion of their inequality²⁰⁹.

Thus, this *first* license offering obligation, which results from the SSO statutes, has to be *carried out* by a *second* offering that sets forth accurate and precise prices, terms and conditions; this *execution offering*, whatever the offered prices, terms and conditions, has to be non-discriminatory and in good faith. This second offering is *binding* as the first, and the simple acceptance without conditions, in the exact terms of the offering, concludes the license without any other demands but those of the *legal formatting*.

As will be demonstrated below, the second offering may be *binding*, if the acceptance is made in the exact terms offered. If such unconditional acceptance is not met, the *duty* of the SEP owner *to license* to any third party, *exactly as offered*, ceases.

The SEP owner has two options in that situation. He may engage in a deal to reach a specific result; he is absolutely free to do it, or to abstain from doing it.

If he decides to negotiate, he remains bound to the nondiscrimination and good faith duty, in such way that all licenses, simultaneous, posterior and previous, arising from the execution

209 In this regard, please refer to BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual). In: Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915, available at <http://denisbarbosa.addr.com/discriminatio.doc>. In reality, as there is no obligation for all future licenses to be simultaneous, this non-discrimination duty converts into an MFN clause.

public offering or from the *ad hoc* negotiation be not discriminatory *among themselves* and, materially, in good faith.

If he chooses not to negotiate (and he is free to do so, once the execution offering has been made), he can make immediate use of the powers of INTERDICTION, provided by articles 42 and 183 of Law no. 9,279/96.

This duty in the Brazilian legal system

Excluding other potential repercussions, there is a direct consequence of the consent where the patent owner commits to be bound by a public offering. In the Brazilian legal system, there is only patent infringement when:

Law 9,279/96: Art. 42 A patent confers on its proprietor the right to prevent third parties from manufacturing, using, offering for sale, selling or importing for such purposes, without his consent:

I - a product that is the subject of a patent;

II - a process or product directly obtained by a patented process;

The declaration to a SSO establishes a prefixed hypothesis of consent for use of the Brazilian patent²¹⁰.

Such consent does not yet determine a specific price and conditions. However it is already determined and contained in the scope of the applicability of the consent that it be fair and in good faith. Thus, once the patent owner formulates an offer in fairness and

210 To avoid making the issue of private international law inordinately complex, simply bear in mind that the conditions for infringement of a Brazilian patent are part of the local law, regardless of the parties' charter or the agreement. The notion of authorization, however, will give rise to the doctrine of legal classification.

good faith, it meets its statutory obligations to the other party co-obligated by the SSO statutes²¹¹.

On the other hand, once it has made a public offering, which meets the definition of a pollicitation, the legal act with legal repercussions under Brazilian law binds the offeror to provide the offer to the party in the position of offeree. The party that accepts, unconditionally, the public offering. This bond of the proposing party to its own is in effect with or without fulfilment of the SSO obligations.

But, if the substantive offering that is made to the public, or to any of its members, represents an offer made in fairness (non-arbitrary) and good faith, and also bears the certainty and precision of a pollicitation, it is irrevocable and binding, and therefore simultaneously meets the statutory requirement and the premise the Brazilian law of obligations.

The consequences of a binding offer

What are the legal consequences of fulfilling the pollicitation obligation in fair conditions and in good faith?

Two: if it is accepted in the way that it was proposed, there is a *compulsory* license²¹².

211 A more detailed analysis will distinguish offer obligations: under the ESTI statute, there is the duty to offer everyone FRAND conditions; and this obligation, at least from the perspective of Brazilian law, gives each offeree the right to demand a specific offer that complies with the standard of “fairness and good faith”; once the specific offer has been made, in compliance with said standard, the offeree of this second offer has the power to invest in the authorization.

If it is not accepted as proposed, there is no authorization, which, in light of article 42, eliminates infringement. That is, if the offer is made and its terms are not accepted, the patent owner is free to enforce Article 42. One can trigger the infringement action without violating the statute of SSO.

Let's have now exposed the reasons why Brazilian law is applied in this context. What we are discussing is the violation of a Brazilian patent. Well, the rule governing the *violation of Brazilian patents* is the national law, because the patent has only territorial validity, and is the result of the Brazilian state grant. As Dario Moura Vicente says²¹³, the *lex loci delicti comissi* applies to infringements of patents.

In other words, is the Brazilian law that determines *what violates a Brazilian patent, and what are the consequences of patent infringement*. The direct assumptions of what consists in consent in the use of this patent, which is a central element in the definition of infringement, are directly affected by the attraction of the legal statute, although other facts, such as the duties before SSO and faced with other members of the creation process of 3G and 4G standards can be *qualified and ruled* by other rules other than the Brazilian.

212 Not due to an obligation under public law, but due to the need for pollicitation, which is mandatory and subject to specific performance.

213 VICENTE, Dario Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, 2008. As confirmed, with regard to Brazilian law, by Haroldo Valadão, *Direito Internacional Privado*, Vol. III, parte especial, 1978.p. 119:“Brazilian law adopts the principle of the local law of the country of enforcement... the law of the country where the protection is lost, where the rights are exercised and the infringemets punished”.

But the scope of our analysis is solely the issue of Brazilian patent infringement; an issue to be settled by the State Court, which may appreciate the effects and consequences of the binding offer.

What is Acceptance of the Offer

As explained in the previous section, the acceptance of the public offering, which adds up the obligation, is the election of the offered *in totum*, and without modifications. Surely all offered is entitled to request changes, and provide a space for negotiation; but in doing so, in Brazilian law, it will not have the benefit of *compulsory licensing*.

Accepting the contents of the public offering, as given, every and any economic agent will be the beneficiary of the compulsory license. Not accepting the one given, will not have this benefit.

On the other hand, if the offeror binds itself to the obligation of providing as offered (in the case, of licensing), the same freedom that the offered has to negotiate, has the offeror to not do it. In a context in which binds *fair* offers, i.e. not arbitrary, the offeror does not have the complete freedom of a decoupled economic agent. It is conditioned to past and future offerings, by isonomic principle of *equitability*

I have found no rule in the SSO statute, or in Brazilian law, that prevents the offeror, if not in the case of explicit acceptance, or tacit behavior that presumes rejection of the offer, or an equivocal answer, to exercise the powers of article 42 of Law 9.279/96 - the powers to prohibit the use of patented technology.

The statutory duty that the asker was obliged to is not to *license*, but to *offer license*, on reasonable and in good faith terms. Its obligation is not of performance: licensing even if freely, even remunerating the manufacturer for the honor and grace to use the patented technology.

In fact, the duties of evenness that condition the offeror also address all possible offeree, i.e., those who accept license and prohibit the use of technology to those who refuse. This is the criterion of equality imposed by SSO.

The implicit refusal or equivocal answer obliges to the interdiction

Therefore I understand that the obligational link resulting from the duty to offer FRAND, according to SSO statute, is articulated with the application of the Brazilian Law which provides for the hypothesis of incidence of patent exclusivity, to which is added the obligation of contract proposal.

That is, in order to have the effect that, if accepted in the terms proposed, it would prevent the application of article 42 of Law 9.279.

Therefore, at least in national law, the non-acceptance of the contract proposal as formulated allows the consultant to exercise the patent infringement lawsuit.

I have described such powers as follows:

Rules for Enforcement of Intellectual Property Rights.

The types of this article are unconditional rules of exclusion. The acts listed are rules of prevention, which are not, as such, subject to any subjective element or special conditions of the third parties subject to the prohibition. Competition by third parties, regardless of any unfairness, negligence, wrongful intent or even awareness thereof, is *prohibited*. This is not a case um *unfair* competition; it is a case of *prohibited* competition.

Prohibitions under criminal law will never be considered without fault; to constitute a crime they require fault. Not here. Neither is civil liability for infringement free from the requirement of fault and the other requirements for equitable remedy. Not here. There is enforcement, with or without liability:

GAMA CERQUEIRA, vol. II, p. 665²¹⁴, regarding the request to prevent: "There is no point, in this case, in inquiring whether the defendant acted in good or bad faith, or whether it seeks to have any rights in the invention. The action also does not require any evidence of damages."

"The defendant's capacity as a third-party in good faith - according to its claims, the acquisition was made without the intent to commit a tort, by deceiving its agent in the importation act – has no bearing on the Court's examination of the claim.

What matters is the infringement and preventing the sale of unlicensed products in Brazil. At most, the question might have some relevance for determining compensation, not granted, however, in the lower Court ruling." Action for Provisional Remedy no. 735.681-8,

214 GAMA CERQUEIRA, João da, *Tratado da Propriedade Industrial*, updated by Newton Silveira and Denis Borges Barbosa, Ed. Lumen Juris, RJ, 2010.

10th Civil Chamber, Court of Justice of the State of Paraná, unanimous vote, J.C. Albino Jacomel Guérios, June 16, 2011.

Aside from, and in addition to, the prohibition, the claimant will always, whenever applicable, be entitled to devolutive effect.

The issue of likelihood of infringement

Not being prohibited by a previous obligation, to put into practice the action based on art. 42 of Law 9.279, the patent holder would be, in abstract, legitimated *not only* to claim the prohibition of the infringement of its patents, compensation, as well as, in light of art. 50 of TRIPS and by force of art. 209 of the Law 9.279, but also to claim a preliminary injunction to prevent continued infringement.

To achieve this result, two prior conclusions are to be assumed. First, that the legal title is valid. Second, that the prohibition should correspond to one or several infringed claims.

Legal presumption of validity of patents

In the Brazilian legal system, administrative acts are presumed valid; and precedents attribute such presumption to granted patents:

"As each administrative act of the BRPTO is endowed with the presumption of legitimacy, when requesting the nullity of such an act, the burden of proof is reversed; therefore, it is the responsibility of the requesting party to prove that the grant of the patent contradicted the provisions of the IPL, which was not the case in question. In light of the evidence brought before Court that the invention was already contained in the state of the art on the filing date, the BRPTO agent, better than anyone, is able to perform such assessment – and it is

known by all who advocate in the field of industrial property that this is done systematically – working almost as an assistant to the judge, at least as an expert opinion which can and should be considered, as said agent is endowed not with impartiality, but with a technical knowledge without any private interest”. Federal Regional Court of the 2nd Region, Motion for Rehearing the Non-unanimous Appellate Decision in the Internal Interlocutory Appeal, brought in the Action for Provisional Remedy (EIARAC) 308109, 1st Section, Justice Liliane Roriz, Decision handed down February 23, 2006.

“Moreover, it is important to highlight that the statements regarding the breach of the patent were supported and endorsed by the BRPTO, the federal agency that, in such capacity, enjoys the presumption of truthfulness and authority with regard to its acts”. Federal Regional Court of the 3rd Region, Case 2006.03.00.049987-0, MCI 5243, 5th panel, Federal Justice Suzana Camargo, September 25, 2006.

Compliance with the principle of good faith

According to the Brazilian principle of good faith in legal business, I understand that the public offer of license by which the patent holder bound itself implied not only *offering prices and conditions that were fair and realistic*, but also *in proceeding with the good faith that was expected in the market*.

The Brazilian singularity of the requirement of good faith

With the Civil Code of 2002 having entered into force, and with the centrality in private law of the good faith principle ²¹⁵ in legal

215 Brazilian Civil Code, Art. 113. Legal transactions shall be interpreted according to the good faith and the usage of the place of its celebration. “The good faith, when made part of the obligation expressly assumed in the agreement, imposes on the debtor

business, the smartness, the use of positions, the denial, the law of Gerson, will not have space in our system:

"It is not about reducing the defense of freedom of competition to the defense of the competitor, going back to the times of "private conception of competition", to which is an example the "famous discussion about freedom of reestablishment", but only about recognizing that the fundament for the prohibition of antitrust practices is in the protection to "both the objects of protection: loyalty and the existence of competition (...)

First we have to guarantee that competition is developed in a loyal way, that is, that are respected the minimum rules of behavior between the economic agents. Two are the goals of this minimum rules. First to guarantee that the relative success of the companies in the market depends exclusively of its efficiency, and not of its "business smartness" – that is, of its capacity of deviating consumers of its competitors without it being derived from comparisons based exclusively on data of the market".

(Decision from the Brazilian Supreme Court - AC 1.657-MC, Rapporteur Justice Cezar Peluso, judgment of 06.27.2007, Plenary Session, Justice Gazette of 08.31.2007.)

not only to act on what he committed to, but on every other thing necessary to guarantee to the other party the full and useful result of the obligation due". BETTI, Emilio. Teoria generale delle obbligazioni. Milão: Giuffrè, 1953. vol. 1, p. 94. "The principle of good faith works as the bond between the contract law and the constitutional principles. From a technical point of view, three main functions are attributed to it: contract interpretation function; restriction of the practice of abusive rights function; and establishment of ancillary duties to the main obligation, in the pre-negotiation, negotiation and post-negotiation phases function" TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. t. II, p. 252. See also: Theodoro Júnior, Humberto, "Contrato. Interpretação. Princípio da boa-fé. Teoria do ato próprio ou da vedação do comportamento contraditório", Revista de Direito Privado | vol. 38 | p. 149 | April / 2009 | DTR\2009\263.

Therefore, one of the most important consequences of the repercussion of legal facts mentioned when narrating the facts, *when considered their repercussion in Brazilian Law*, is that behaviors that can be recognized in other markets are subjected to a different analysis when verified here.

Therefore, if the economic agent remains passive, and refrains from accepting or rejecting the public offer made by the patent holder, but at the same time (apparently) using the patented technology, might be admitted in other legal contexts. It might have been accepted under the national system, before the current statute of private law. It would not, however, be consistent with current Brazilian Law.

Nobody is obliged to accept a one-sided patent allegation: the economic agent in good faith avoids infringement, especially in legal systems, such as Brazil's, *that assume the validity of patents*, ceasing to commit the acts challenged in the claims. Or, in good faith, it obtains a legal remedy that declares the existence or inexistence of the right.

The duty of good faith on the part of the users of the technology

As already indicated in the narration of the facts, there are standards for the behavior of the market in which the economic agents of the mobile telephone sector compete, and the subject of the preparation and implementation of technical standards of interconnection.

These market standards include the public offering of licenses for patents essential to the practice of the technical standard. They include that these offerings be made in portfolios, which include the patents declared as essential, in order to not analyze and litigate individually, and reciprocally, hundreds or millions of patents.

Those are the standards of what is “**perceived as correct or normal in the business world**”, in the words of the Supreme Court, which characterized competitive fairness and good faith.

It would not be demanded from all the economic agents that they blindly agree with the current parameters of the market; if one does not want to conform to the correct and normal form, it should enter into negotiations, abstaining from using the standards – whose validity was never judicially disputed, as it is aware – that are owned by the patent holder.

However, **if** the economic agent who uses the standardized technology was not willing to accept, as offeree, the solicitation made in regard to the Brazilian patents, that are part of the patent holder’s IPR portfolio, and essential to exercising the technical standard it practices, I understand that it is therefore violating the duties of fairness and good faith, pertaining to the space of competition.

Some conclusions

Those who do not pay rent will be evicted

Among the simple things of the law, which are common knowledge, is the fact that the tenant who does not pay the rent will be evicted. In effect, the lease agreement may be described as the contract by which one party agrees to refrain from evicting the other, if the other pays the rent.

The effect of the FRAND public offering, as the one described in this study, is that all those who accept the offering made by the patent owner, *fair, reasonable and nondiscriminatory offering*, will be exempt from interdiction. They will not be evicted from using the technology. But those who want to use the technology without accepting the terms of the public offering, or without paying the amount that they may have accepted will be subject to interdiction... or eviction.

However, notwithstanding the discussions which take place in other jurisdictions, in our legal system, he who accepts and *complies with* the terms of the *fair, reasonable and equitable* public offering, of a license of a standard essential patent and bound to a FRAND commitment, will be free of interdiction, early or final.

In the Brazilian law, the FRAND commitment is **not** a waiver to the rights pertaining to a party, one of which is the use of the procedural remedy of interdiction. It is simply an *unilateral offering*, of pollicitatory nature, aimed at an offeree who fully accepts the terms

of the offering. Against this one, who accepted the offering and adjusted to it, the patent owner lacks the right to interdict. But not against the others.

There is no real and unconditional encumbrance over the patent

The statement of essentiality of a patent towards a technical standard, pursuant to the terms of the rules of *some* Standard Setting Organizations (SSO) implies on the duty of the patent owner, compromised before the SSO, to offer to the general public a *public license offering* under *fair, reasonable and equitable* (FRAND) conditions.

Once the owner fulfils this obligation before the SSO, and makes a public offering, he – according to the Brazilian law – is obliged to accept from any person the right to use the technology contained in the patent, provided that this person complies with the conditions set forth in the public offering, in the exact same terms as the ones offered.

This duty assumed before the SSO, as well as the duty assumed by the unilateral offering to the public in general does not have – in the Brazilian law – the nature of a lien. The Brazilian law does not provide for this nature, and does not allow the BRPTO, in light of article 59 of law 9279/96, to take note of such commitment.

This takes place because the FRAND compromise, in the Brazilian law, falls upon the person of the patent owner, and not on

the intangible asset itself; and only the limitations and encumbrances that fall upon the patent are on the limits of the legal authorization that belongs to the BRPTO, to take note as provided by article 59.

Furthermore, the FRAND compromise does not establish an *unconditional* obligation to accept the use by third parties of the technology contained in the standard essential patent. Only those who accept the terms of the offering, in precise acceptance of the offer, are entitled to the license subject matter of the public offering. The patent owner can exercise with full powers his rights against those who did not accept accurately and fully the public offering, the same happening against those who, having manifested the acceptance of the license, do not comply with the offered and accepted terms.

Thus, in summary, in the current Brazilian law, the statement of essentiality of a patent for the attainment of the technical standard, does not constitute in any manner whatsoever a waiver or an unconditional license of the powers of the patent, but only sets forth the duty to license, under *fair, reasonable and equitable* conditions to all those who accept the offer in its exact terms.

Nota sobre a diferença entre novidade e atividade inventiva

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Como muito já se disse, novidade é algo extremamente simples. Trazendo um precedente que escolheu citar nosso texto sobre a questão:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante dos quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade²¹⁶” Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2007.

216 O acórdão nos cita, em Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369.

Assim, se a solução técnica não for, *antes*, antecipada *de forma integral*, e por um *único documento*, haverá novidade. Se a tecnologia que se examina estiver metade numa patente, outra metade numa publicação científica, e em nenhum lugar exposta por inteiro, o ensinamento que reúne as duas partes já exposta é novo. Novo, para o direito de patentes, não é o que um engenheiro, ou o senso comum, achariam ser novo. Novo é o que não está por inteiro numa só fonte anterior.

Dessa base tão clara e simples, a doutrina criou, há uns 60 anos, a ideia de que a simples novidade teria que ser suplementada pelo requisito da não-obviedade²¹⁷. O novo, mas que é óbvio (como no exemplo de uma tecnologia exposta metade numa patente, outra metade numa publicação científica, sendo as duas metades em áreas que um técnico normal não podia deixar de conhecer) não resulta em patente.

Lembremos aqui que, enquanto a novidade é objetiva e documental, a não-obviedade presume a reação de um sujeito fictício, uma *ficção jurídica*, como o *bonus paterfamilias*, que é o técnico médio da área tecnológica em questão. Um ensinamento deve ser óbvio não para o examinador, ou perito, mas para esse *homem médio*,

217 A ideia de que a novidade só não faz verão é muito mais antiga do que esses 60 anos; o que aconteceu na mudança da lei americana de patentes de 1951 foi a escolha da noção de não-obviedade, depois generalizada para todos países através dos acordos internacionais. Vide o nosso Tratado, Volume II, Cap. VI, [5] § 2 . - A construção histórica do contributo mínimo. Também: BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T.; MAIOR, R. S.. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1. 578p.

a que o direito comparado reserva a designação bárbara de “Phosita”²¹⁸.

Das diferenças de uso do mesmo estado da técnica

A massa de informações utilizada para definir novidade e atividade inventiva é, princípio, a mesma²¹⁹.

No entanto, quando se examina a *atividade inventiva*, o estado da técnica pode, e deve, englobar mais de uma fonte, como enfatizamos em nosso Tratado, vol. II:

[5] § 4.2. (B) O estado da técnica é o campo de apuração de atividade inventiva

Encontrada a novidade, passa-se à análise da atividade inventiva. Mas o campo de apuração desta última excede necessariamente o simples alcance da *anterioridade mais próxima*.

Assim explicamos em nosso *Uma Introdução*, 2ª. Ed:

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica²²⁰. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando

218 Ou “pessoa tendo habilidades médias na tecnologia”; vide http://en.wikipedia.org/wiki/Person_having_ordinary_skill_in_the_art, visitado em 28/4/2014.

219 Quanto a esse ponto de direito específico, vide o nosso *Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva* (dezembro de 2012), encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf, que em parte repetimos neste passo.

220 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, *Comentários à LPI*, Renovar, 2001, p. 47. Dizem as Diretrizes, 1.5.4: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”.

estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

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

221

Note-se que, para a apuração de *atividade inventiva*, não se aplica à regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo *conhecimento geral de um homem do ofício*) é esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução técnica.

Em suma, a novidade é apurada em face de uma única anterioridade integral, numa relação essencialmente binária; se não existe essa refiguração total, passa-se ao segundo estágio da análise.

Como notam as Diretrizes de Exame (2002), mencionando múltiplas citações do estado da técnica:

1.5.4 – Falta de Novidade

(...) O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva. (...)

221 Diretrizes, 1.5.4: “No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência”. Como se verá, no caso de avaliação de atividade inventiva, a pesquisa do estado da arte vai além dos documentos referenciados entre si, para abranger todo o campo de visão do hipotético técnico no assunto.

1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.

E notam os precedentes:

“Da análise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado técnica. Destarte, observa-se que a presente inovação não envolve atividade inventiva, não havendo fundamento para manutenção do privilégio concedido.” TRF2, AC 308110 Processo: 199951010563124, Quinta Turma, JFC Vera Lúcia Lima, 18/03/2003, DJU 12/08/2003 p. 264.

“No que respeita as patentes brasileiras já existentes que também adotaram idêntico método construtivo, porém com finalidades diversas, cumpre ressaltar o exame pericial da patente nº 99526, com pedido depositado no INPI em dezembro de 1957, relativamente ao 'dispositivo aquecedor de mamadeiras' (quesito 24, fl.576), e, ainda, a patente brasileira MU 640.0787, com depósito em 22.05.1984, referente a 'jarra auto aquecedora' (quesito 28, fl.577). Mais adiante o perito examinando outras patentes brasileiras, além destas já citadas, respondeu 'sim' ao quesito 39, quando indagado se o método

construtivo de aquecimento de água e geração de vapor através de placas paralelas por onde passa corrente elétrica para o aquecimento de recipientes contendo alimentos através de vapor configura estado da técnica. Como se observa da prova pericial exaustivamente explicitada à luz dos preceitos legais que regem o privilégio de invenções e modelos de utilidade patenteáveis, no caso concreto, a invenção somente poderá ser considerada como 'dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica' (arts. 13 da Lei nº 9.279/96). Significa dizer-se que não se admite a justaposição de matérias já conhecidas por não resultar efeito técnico novo ou diferente." TJRS, AC 70011644622, Décima Terceira Câmara Cível, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, 23 de março de 2006.

"Esclarecimentos e conclusão do ilustre Perito de que a patente 9800983-4 possui apenas uma novidade construtiva pela união de três sistemas já existentes, estando os três no domínio público. Sistemas alternativos bastante semelhantes que são observados na maioria dos sistemas utilizados atualmente. Recurso adesivo do réu, quanto aos honorários advocatícios, que não deve prosperar. Improvimento dos recursos. (...) “ a prova pericial comparou as patentes PI 9800983-4 e PI 8406116, bem como analisou os produtos fabricados pela ré, concluindo que a patente 9800983-4 é formada por partes de patentes já extintas, inclusive da patente 8406116 e que portanto, sua novidade é meramente construtiva, pela reunião dos sistemas. Assim, a patente 9800983-4 carece de atividade inventiva e não merece ser registrada. No mesmo sentido entendeu o INPI, que opinou pela sua nulidade, nos autos da ação declaratória proposta pela ré”. TJRJ, Apelação Cível nº. 2008.001.60025, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Benedicto Abicair, julgado em 11.2.2009.

De como não se picota o estado da técnica para apurar atividade inventiva

Aqui vem um elemento crucial. Enquanto a novidade é picotada pelas anterioridades, *uma a uma*, a apuração do que é óbvio – o não é óbvio – pode presumir, e em geral presume, *agregação de fontes*²²². Um documento mais o estado da técnica que todos os engenheiros saibam; ou um documento que qualquer técnico de fábrica iria buscar, mais outra informação técnica que está *numa máquina do competidor*, e não num documento.

É verdade que um engenheiro de fábrica de sapatos não vai, normalmente, combinar ensinamentos de uma patente de aviões com uma tecnologia de fazer pão de queijo, para resolver um problema de colar solas de botas. Essa combinação não é óbvia.

Como também não se espera que esse mesmo engenheiro combine informações de centenas de patentes do seu próprio setor para, do todo complexo, retirar a tecnologia necessária. Seja a distância da área tecnológica, seja a pulverização das informações, sejam outros fatores, podem fazer não óbvia a solução combinada.

222 Isoladamente, uma solução técnica – por exemplo - num campo remoto da tecnologia, não transitada pelo homem da arte, mas transferível para a área de sua especialidade, pode prescindir de agregação.

Nota sobre a definição do problema a ser resolvido pelas patentes, e sobre os exemplos

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Fixação do problema técnico e da solução técnica oferecida.

Diz o CPI/96:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Todas as legislações nacionais adotam seja por estipulação direta ou por exigências laterais a exigência de que o invento seja a solução de um problema *técnico*, ou seja, pertinente a *qualquer tipo de indústria*.

Este *qualquer*, porém, tem encontrado um importantíssimo requisito, o de que a indústria seja daquelas cujo resultado importe em *mudança dos estados da natureza*. Assim, o teste é de se o problema técnico solucionado presuma tornar objetos mais pesados ou mais leves, ácidos ou básicos, estáveis ou explosivos. Tal é o resultado do dispositivo que, em geral, veda o patenteamento de processos mentais, jogos, esquemas de investimento, etc. ²²³.

223 Lei 9.279/96, Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo;

Aplicação industrial, em tal contexto, significará “relativo à mudança nos estados da natureza”, por oposição às simples operações conceituais, aritméticas, artísticas ou, em geral, abstratas. Vide, acima, a noção de “técnica” ao examinarmos a noção de invento.

Note-se, porém que esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar a noção, que se restringe cada vez mais às patentes químicas ²²⁴.

Solução de um problema técnico

O outro elemento importante da noção é que o invento seja *uma solução de um problema*. Assim, não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes de atividade humana. É preciso especificar *qual o problema técnico a ser resolvido pela definição*, sob pena de não ser patenteável.

São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários a lei da física, assim como métodos de tingir cabelo ²²⁵.

Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe.

O art.24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja capaz de efetivamente capacitar o competidor do titular da patente com os conhecimentos indispensáveis a *efetivamente resolver o problema técnico a que a patente se volta*.

Ora, só o técnico na arte, com experiência no setor industrial pertinente, pode saber se o que se revela no relatório descritivo é suficiente para possibilitar –dada a existência de capital, vontade e experiência – a usar os ensinamentos da patente no setor econômico pertinente.

224 Ronald S. Laurie, “Intellectual Property Protection for Computer Software”, in PLI Computer Software 1989, p. 440: “Utility Requirement - 35 USC 101 (“useful”), application limited to chemical cases”

225 Segundo Paulina Ben Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45.

Da fixação do problema e suas consequências

Como dizem as diretrizes de exame revistas em julho de 2012²²⁶, falando do relatório descritivo e do que dele deve constar:

(e) revelar a invenção, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua solução possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica relevante;

(f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;

O problema técnico a ser resolvido deve, assim, ser especificado²²⁷. Desta identificação ocorre uma série crucial de consequências, dentre as quais:

226 Encontradas em http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_de_Exame_de_Patentes.pdf, visitadas em 29/4/2014.

227 Ainda dessa proposta de diretrizes: “2.06 A invenção deve ser descrita de modo que o problema técnico possa ser compreendido, assim como a solução proposta. Para atender a esta condição, apenas os detalhes considerados necessários para elucidação da invenção devem ser incluídos. 2.07 Em conformidade com o Ato Normativo 127/97 é necessário que a invenção resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, [item 15.1.2 (e)] e possua efeito técnico [item 15.1.2 (f)]. Assim, é necessário evidenciar o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados para que se tenha uma invenção. 2.08 Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere. A expressão “problema técnico” deve ser interpretada de forma ampla: a expressão não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, o problema pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes.” Note-se que o AN 127 se acha superado pelas Instrução Normativa nº 30/2013 e a Instrução Normativa nº 31/2013, encontradas respectivamente em [http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013\(1\)_1_0.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013(1)_1_0.pdf) e http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf

- (a) A existência de um *invento* será apurada quanto à tecnicidade do problema e da solução alvitrada;
- (b) A *novidade* da solução se apura em relação ao problema identificado: o invento é sempre relativo. A solução pode até ser conhecida, mas nova para aquele problema;
- (c) O requisito de *aplicabilidade industrial* será apurado em face desse foco da patente; a solução resolve o problema ou, pelo menos, é concebível que o resolva, a luz das leis da natureza?
- (d) A noção de *unidade de invenção* e seu correlato, conceito inventivo, serão determinados em função do problema identificado;
- (e) As *reivindicações* apontarão para o problema descrito, e seus limites serão com ele confrontados;
- (f) Os exemplos, se houver, ilustrarão a forma pela qual o problema é resolvido, indicando a *tecnicidade* e a *realidade* da resolução;
- (g) A apuração da *atividade inventiva* deverá levar em conta (independentemente da ênfase do método seguido) a relação entre a solução alvitrada e o problema ao qual se mira;
- (h) A suficiência da descrição dos inventos contidos na patente será apurada em face do problema a ser resolvido.

Não é difícil, assim, apurar que a indicação do problema é o *foco analítico* através do qual se apura a validade de um pedido de patente, e do privilégio que dele pode resultar; a não ser pela ocorrência de

defeitos extrínsecos ao invento (como desrespeito ao devido processo legal em face de terceiros), é do óculo do problema que se verifica a higidez ou falência do direito.

O problema tem de ser *real*

O problema tem de ser *técnico*. O problema tem de ser real – foi o que dissemos. A solução tem de ser adequada a tal problema *técnico* e *real*, como já dizia, há mais de um século, J.X. Carvalho de Mendonça:

“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção. Assim, são excluídas da proteção legal as invenções charlatanescas, que visam a abusar da credulidade do público”²²⁸.

Poucos dias após ser designado para o INPI, em 1979, um técnico da autarquia veio me mostrar um pedido de patente de limpador de para-brisas para disco voador. Imaginando-se uma forma circular, e a necessidade de se ver o exterior no meio de chuva ou neve, tinha-se um problema real, e a solução desse problema. As pás do limpador

228 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003. , (p. 153) ,

circulavam verticalmente em todo entorno de uma janela anelada; as engrenagens atendiam a essa forma, a não as de uma janela reta.

Inexistia então a manufatura desses aparelhos, como não existe (imagina-se) hoje. Porém a solução não aponta para um problema impossível ou teórico. Obedecidos aos pressupostos, haveria aplicabilidade industrial.

Coisa diversa é um problema teórico: suponha-se que a chuva caia para cima. A proposta de um sapato que abra como cúpula invertida certamente seria uma solução técnica, mas careceria de um problema real. O art. 15 seria descumprido, como o seria com uma solução impossível, pois contrária às leis da natureza²²⁹.

Imaginemos um sistema de ar condicionado para resolver temperaturas de acima de 70° Celsius. É certo que a maior temperatura que já ocorreu no Brasil foi de 44,7°²³⁰, e, no mundo, 56,7°, no Vale da Morte²³¹. Mas sempre é plausível imaginar que, *numa caldeira*, tal temperatura seja comezinha; assim, se o problema

229 Vide BARBOSA, Denis Borges, Parecer 4/2013. Em 26 de janeiro de 2013. Implausibilidade da aplicação industrial que foi indicada, por falta de informação na patente como concedida. Causa de nulidade por infração do art. 24 do CPI/96, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_valcyte_30-01-2013.pdf. Vide também STANKOVIC, Bratislav, The Use of Examples in Patent Applications, Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 18, Number 10, October 2006, encontrado em <http://www.brinksgilson.com/files/208.pdf>, visitado em 29/4/2014: "If the mode of operation can be readily understood and conforms to the known laws of physics and chemistry, operativeness is not questioned and no further evidence is required." O autor dá em suporte de sua afirmação Chisum on Patents, § 7.03[4][d], at 7-63 (2002).

230 44.7 °C (112.4 °F) Bom Jesus, Piauí 2005-11-21, encontrado em https://en.wikipedia.org/wiki/Hottest_place_on_Earth#Heat, visitado em 28/4/2014.

231 56.7 °C (134 °F) Furnace Creek Ranch (formerly Greenland Ranch), Death Valley, California 1913-07-10, idem.

identificado na patente for *manter temperatura suportável pelo homem dentro de uma caldeira*, temos aí um problema técnico e real.

Se, no entanto, o problema identificado no relatório da patente for “manter conforto dentro do clima existente da natureza”, esse problema recai no art. 15, como o da chuva que caia para cima.

Pois o sistema de patentes é prático e real. Hipóteses teóricas, ou retóricas, recaem no âmbito do direito autoral, como os discursos científicos, os princípios e os fins de tudo, e os romances de ficção científica:

"A sentença apelada, ao julgar improcedente o pleito autoral, insiste em que o que foi patenteado foi um equipamento e não um princípio (o do aproveitamento do calor, do ar quente, para cocção e secagem da cerâmica, no túnel), **até porque princípio não pode ser patenteado.**" AC 200051010052766, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 13 de novembro de 2007.

Do Papel dos exemplos e testes

Como já notava J.X. Carvalho de Mendonça, o invento tem de ser previsível: repetível em idênticas condições; numa só palavra, *real*. No entanto, em muitas hipóteses, em face do estado da arte, a eficácia de uma solução técnica para um dado problema não é tão previsível; especialmente no campo da química e da biotecnologia, tal carência de óbvia repetibilidade ocorre com mais frequência²³².

232 STANKOVIĆ, cit.: “Toward the end of the 20th century, the increased complexity of inventions in the fields of biotechnology and chemistry created a problem of unpredictability of disclosures in patent applications. This resulted in increased demand by

Assim, os exemplos e testes servem para subsidiar a crença na *aplicabilidade industrial*, na sua modalidade de repetibilidade, e encontram agora nas Diretrizes propostas em 2012 pelo menos um exemplo de exigência formal²³³.

Mas os exemplos também servem para assegurar a *suficiência descritiva*²³⁴, ou seja, para que se evitem desusadas experimentações até se chegar ao resultado descrito, assim como para ilustrar a *melhor maneira* de implementar o invento, o que é também exigido pelo art. 24 do CPI/96.

Para os dois propósitos, os testes e exemplos devem ser *bastantes* seja para justificar a existência de aplicabilidade industrial, seja para garantir a suficiência descritiva. Se não há testes e exemplos em grau e abundância bastantes, diminui a *credibilidade* do resultado, e a *informação necessária* a apoderar o público com o conhecimento da

the PTO for disclosure of specific, working examples. In many instances, the question became whether a specification that set forth a single or a limited number of examples could enable broad claims when the subject matter concerns biological materials or chemical reactions, which are generally considered to be unpredictable”.

233 Definição da Matéria de Proteção em Termos do Resultado a Ser Atingido - 3.53 Como regra geral, reivindicações que definem a invenção por meio do resultado a ser atingido não devem ser permitidas, em particular se elas se referem tão somente a reivindicar o problema técnico envolvido. Entretanto, elas podem ser permitidas se a invenção só puder ser definida em tais termos ou não puder ser definida mais precisamente sem restringir de modo indevido o escopo das reivindicações, e se o resultado é tal que possa ser direta e positivamente verificado por testes ou procedimentos adequadamente especificados no relatório descritivo, ou conhecidos por um técnico no assunto, e que não requeiram experimentação indevida.

234 BARBOSA, Denis Borges. Do Requisito de Suficiência Descritiva das Patentes. Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011. Vide: “Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2010.02.01.005203-4, DJ 06.10.2010.

nova tecnologia. Assim, a jurisprudência comparada aponta exemplos de nulidade por carência de exemplos e testes²³⁵.

Vem agora a importante questão: os exemplos são *limitantes*? Só pode reivindicar o que se *exemplificou*?

Vem agora a importante questão: os exemplos são limitantes? Só pode reivindicar o que se exemplificou? Não exatamente. No dizer do art. 25:

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Já dissemos que os desenhos fazem parte - gráfica - do relatório descritivo²³⁶; e assim também os exemplos. Por si só, os exemplos não são limitantes²³⁷; mas se, juntamente com o restante das especificações, os exemplos esgotam os *ensinamentos* da patente, sem dúvida, como *parte das especificações*, os exemplos estão sujeitos ao cânone do art. 25, e podem tornar uma reivindicação *sem base* nos ensinamentos.

235 Vide o recente caso da EPO de 03-12-2013, epo-t-2461-09-20131203, Technical Boards of Appeal. STANKOVIĆ, cit., menciona o caso Amgen, 927 F.2d 1200, no qual o tribunal concluiu que não obstante “it is not necessary that a patent applicant test all the embodiments of his invention,” an applicant must disclose “how to make and use enough sequences to justify grant of the claims sought”.

236 Vide o nosso Da falta de motivação das reivindicações no relatório descritivo (Setembro de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/falta_motivacao_reivindicacoes.pdf

237 “However, interpretation of a patent claim is not limited to the examples that are described in the specification; rather, the scope of the patented invention is defined by the words in the claims that are supported by the specification”. STANKOVIĆ, cit.

Nota sobre as reivindicações de patentes e a fórmula Jepson

Denis Borges Barbosa (Abril de 2014)

As reivindicações são a parte do pedido em que o requerente, após ter exposto a solução técnica que pretende lhe seja dada a exclusividade, circunscreve qual a parcela do exposto para a qual pretende o privilégio²³⁸.

Pode ele pedir exclusiva para tudo que expôs, naquilo que é invento, é novo, é dotado de atividade inventiva, de aplicabilidade industrial, não é proibido em lei, e está suficientemente descrito. Mas pode só pretender exclusiva para só uma parte dessa matéria que foi exposta.

Numa metáfora que todos repetem, as reivindicações são, para a *patente concedida*, o que a descrição dos limites da terra são no registro de imóveis. Em outra figura de linguagem, enfatizando o princípio da congruência, para o *processo administrativo de exame e concessão*, as reivindicações são como a petição inicial.

238 Também se diz “reivindicação” de prioridade. Assim, em direito de patentes a mesma palavra aponta para o exercício do direito de prioridade, e para o conjunto de limites que o requerente traça para aquilo que, no seu pedido, pretende que virá a constituir sua exclusividade.

No sistema brasileiro vigente (sistema Jepson ²³⁹), o elemento mais sensível das reivindicações é – efetivamente - a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica²⁴⁰. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;
- após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger ²⁴¹;

Historicamente, o sistema periférico – o de “cerca”- seria o típico dos sistemas anglo-saxões, mas desde cedo se tornou o sistema brasileiro. A Alemanha inclinava-se historicamente para um modelo de reivindicação central, mas a partir da harmonização do sistema

239 Como nota Antonio Abrantes, "A maioria dos países requer a estruturação das reivindicações, principalmente as dependentes, na forma que destaca o estado da técnica da parte caracterizante da invenção, forma conhecida no USPTO como “jepson type” devido a uma decisão de 1917 da Corte norte-americana⁷⁵⁷ (Ex parte Jepson). A escolha das expressões de ligação entre os elementos característicos da invenção e os elementos conhecidos do estado da técnica é um fator importante na fixação da proteção."

240 Como nota a doutrina comparada, os sistemas jurídicos se dividem quanto à técnica legal das reivindicações entre aqueles que prescrevem uma circunscrição da exclusividade, impondo “cercas” em torno da propriedade (fencing, ou reivindicação periférica), distinguindo-se assim daqueles que estabelecem nas reivindicações os elementos mais centrais do invento (sign posts, ou reivindicação central). O sistema brasileiro claramente adotou o primeiro método, e vem-no adotando há pelo menos 70 anos. Sobre a distinção entre os dois sistemas, vide D. BURK & M. LEMLEY, Fence posts or sign posts? Rethinking Patent claim construction, U. Pa L. Rev., Vol. 57 at 1745-6 encontrado em [http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743\(2009\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743(2009).pdf).

241 Isso já era previsto no AN 127 do INPI, 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes, mesmo antes da normativa vigente.

européu em torno da Convenção de Munique, passou a aproximar-se também do sistema periférico, que é o dominante.

O método “Jepson” (um preâmbulo, seguido de “caracterizado por utilizado agora como o predominante na Europa e no Brasil não é tão comum nos Estados Unidos, muito embora seja também uma jurisdição de reivindicação periférica²⁴².

O ponto crucial aqui é o que diz a norma legal: que o preâmbulo explicita as características essenciais à definição da matéria reivindicada, mas já compreendidas pelo estado da técnica. Assim, tudo que vem antes do “caracterizado por” indica o *fulcro* da reivindicação, o espaço em que o *problema técnico* é solucionado pelo alcance das reivindicações; mas, por definição, *não é* incluído na exclusividade²⁴³.

A formula Jepson como arraigada no direito brasileiro

Na verdade, essa fórmula de caracterizar as reivindicações é arraigada em nosso sistema jurídico. Já desde 1939 a norma brasileira prescrevia que, na redação das reivindicações deve:

242 Vide CHISUM, Donald, Common and civil law approaches to patent claim interpretation: 'fence posts' and 'sign posts', in Vaver, D, e Bentley, L., Intellectual Property in the New Millennium, Essays in Honour of William R. Cornish, Cambridge University Press, 2010. Também, Petherbridge, Lee, On the development of patent law, 43 Loyola Of Los Angeles Law Review Vol. 893 (2010) encontrado em <http://ssrn.com/abstract=1688132>. Note-se que tal elaboração do sistema jurídico brasileiro é compatível com o sistema americano de reivindicação periférica, e também de muitos outros sistemas jurídicos.

243 “Diz a boa técnica de redação de pedidos de patentes que: ela deve ter um título que traduza com fidedignidade o seu escopo e abrangência; o quadro reivindicatório deve trazer antes da expressão “caracterizado por” todo o estado da técnica, ou seja, tudo o que já era conhecido antes da invenção, e após essa expressão, aí sim, a “invenção”, a matéria a ser protegida”. TRF2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009..

- empregar-se a expressão *caracterizado por*, em cada ponto, após a menção do nome genérico da coisa inventada para distinguir, da matéria já conhecida, aquela que constitui a novidade da invenção. A designação anterior a essa expressão fixa a coisa conhecida, e o que se seguir constituirá a particularidade genuína da invenção, a matéria sobre a qual se estabelece o direito do inventor.

- não se esquecer de que a patente protege somente aquilo que se contém no resumo em que se enumeram os pontos característicos da invenção, mas nunca o conjunto descritivo que constar do corpo do relatório;

Dizia Gama Cerqueira, citando a norma recém mencionada ²⁴⁴:

Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. Porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam da patente, independentemente do que consta do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e os desenhos podem esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, as suas falhas ou omissões. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é como se não existisse. Ao contrário, porém, o que delas constar prevalece, embora não conste da descrição. Nada mais precisamos acrescentar para salientar a importância e o valor dos pontos característicos em toda a vida da patente, desde o momento em que é requerida.

244 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial , v. II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010.

Por esse motivo, deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais. A lei permite que o inventor, nessa parte do relatório, trace os limites precisos do seu direito: incumbe-lhe, pois, proceder com cuidado e inteligência para obter uma patente valiosa. O valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações, que um escritor considera como a *alma da patente*.

Os pontos característicos, de acordo com a nossa lei, não devem consistir, como se dá em outros países, no simples *resumo* da descrição, embora o Código empregue essa palavra. Como observa BONNET,⁶² a descrição pode mencionar, sem inconvenientes, elementos já conhecidos da invenção, os quais o inventor não cogita de incluir na sua patente, e muitas vezes a descrição não seria compreensível se os omitisse, limitando-se à parte privilegiável da invenção. Ao contrário disso, a reivindicação deve encerrar única e exclusivamente aquilo que pode ser privilegiado. Trata-se, conclui o autor citado, de reunir estes elementos em uma fórmula apropriada e de estabelecer a definição concisa e rigorosamente lógica da invenção, que permita diferenciá-la de outras e caracterizar a contrafação. A descrição antecipa, explica e comenda a reivindicação, em que termina e que constitui a sua conclusão lógica (BONNET). Mas a especificação dos pontos característicos não é tarefa simples, nem fácil, demandando não só o perfeito conhecimento da invenção, como certa prática desse gênero de trabalho.⁶³

62 [Nota do original] Op. cit., pág. 344. Vide também Michaelis, op. cit., pág. 190.

63 [Nota do original] Vide a este respeito Bonnet, op. cit., ns. 458 a 473; Michaelis, op. cit., págs. 190 e segs.; Vander Haeghen, *Le Droit Intellectuel*, vol. 1.º, ns. 655 a 670.

A Portaria SCh n.º 118, de 24 de julho de 1939, modificada pela Portaria SCh n.º 144, de 4 de setembro de 1939, que temos citados, contém algumas recomendações de ordem geral que podem ser úteis para a redação dos pontos característicos da invenção e que a seguir

Na seção 221 do mesmo volume, o autor precisa a questão da infração perante a reivindicação:

221. A apreciação dos fatos constitutivos da infração deve ser feita em face das *reivindicações* constantes da patente ou *pontos característicos* da invenção, os quais determinam o objeto da patente e a extensão dos direitos do inventor (...) (n.º 86 *supra*).

Precedentes judiciais

"Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

transcrevemos: “11. Na especificação dos pontos característicos a que se refere a alínea c da condição 8.ª, observar, mais, o seguinte: a) exprimirem os pontos característicos a definição lógica daquilo que o inventor considera ter inventado para o efeito de determinar, tornando exclusivos, os respectivos títulos; b) empregar-se a expressão caracterizado por, em cada ponto, após a menção do nome genérico da coisa inventada para distinguir, da matéria já conhecida, aquela que constituir a novidade da invenção. A designação anterior a essa expressão fixa a coisa conhecida, e o que se seguir constituirá a particularidade genuína da invenção, a matéria sobre a qual se estabelece o direito do inventor; c) haver dependência lógica, ou coordenação, entre os vários pontos característicos; d) excluir todo ponto característico totalmente independente dos demais, desde que possa distinguir outro invento, sabido que uma patente protege somente uma invenção; e) ser expresso em linguagem clara e concisa, sem que contenha frases vagas ou de teoria doutrinária; f) se a invenção tiver por objeto ou envolver um processo novo, indicá-lo juntamente com os meios de sua realização prática; g) tratando-se de processo para obtenção de nova matéria ou produto, determinar inicialmente o processo e, depois, o produto por meio dele obtido; h) não se esquecer de que a patente protege somente aquilo que se contém no resumo em que se enumeram os pontos característicos da invenção, mas nunca o conjunto descritivo que constar do corpo do relatório; i) lançar, após o último ponto característico, a data (lugar, dia, mês e ano) e a assinatura legível, do inventor ou seu procurador”.

"Se as particularidades do invento não estavam devidamente caracterizadas na primeira serie de reivindicações e as várias alterações introduzidas, em fase recursal, não fugiram ao pecado da indefinição, correto e o ato administrativo que indeferiu o pedido de patente." Tribunal Federal de Recursos, Apelação Cível 03026973, Ministro Antonio de Pádua Ribeiro, Decisão: 22-05-1985 Num:0053973

Anuência prévia pela ANVISA: só para proteger a saúde pública?

Denis Borges Barbosa (setembro de 2014)

Desde há tempos nota-se alentado dissídio de entendimentos, tanto na esfera administrativa da União quanto nos precedentes judiciais, sobre competência da ANVISA, no tocante à anuência prévia instituída pelo art. 229c da Lei 9.279/96. Um fluxo mais recente de julgados tem se inclinado a vedar à autarquia sanitária qualquer papel no exame substantivo dos requisitos de invento, novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial, suficiência descritiva ou unidade de invenção²⁴⁵.

Em particular, a questão foi objeto de acórdão recente, no AC 2009.51.01.808389-5. Desse imenso julgado, destacam-se por pertinente os trechos da ementa:

8- A jurisprudência tem prevalecido no sentido de que manter o limite da anuência prévia naquilo que se pode extrair, facilmente, da Lei n. 9.782/99, ou seja, de acordo com a finalidade institucional da

245 AG 0032743-44.2013.4.01.0000, rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, 5ª Turma TRF1, Data de julgamento: 13/12/2013; AMS 2009.34.00.037368-5, rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma TRF1, Data de julgamento: 19/11/2012; AI 2012.02.01.008196-1, rel. Des. Fed. Abel Gomes, 1ª Turma especializada TRF2, Data de julgamento: 21/11/2012; AC 200951018083895, rel. Des. Fed. Antônio Ivan Athié, 1ª especializada Turma TRF2, Data de julgamento: 17/12/2013; AC 2005.51.01.500427-9, rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 2ª Turma especializada TRF2, Data de julgamento: 25/05/2010; AC 2004.51.01517054-0, rel. para Acórdão Des. Fed., Liliane Roriz, 2ª Turma especializada TRF2, Data de julgamento: 27/04/2010.

ANVISA, prevista nos artigos, 6º e 8º que é a proteção à saúde pública;

9- O procedimento da PI 1100397-9, no que tange aos requisitos da patenteabilidade dispostos na Lei n. 9.279/96, à luz do art. 230 especialmente, está hígido, mas sua concessão sem a anuência prévia configurou vício no procedimento que deve ser sanado. Contudo, isso se deu muito mais em razão da recalcitrância, desorganização e confusão dos órgãos públicos na adoção de regras e medidas para lidarem com as situações em curso quando do advento das alterações procedidas no art. 229-C da LPI do que por culpa do administrado, no caso a apelante, que cumpriu todas as etapas do processo administrativo do pedido de patente *pipeline* e por isso encontra-se dentro dos pressupostos de uma expectativa legítima em relação à ultimação do ato concreto da Administração Pública ao qual visava, com o cumprimento das fases que tenham sido suprimidas por indecisão da própria Administração;

10- No caso específico observar-se que a ANVISA concedera o registro sanitário n. 105530242 para o medicamento da apelante (Kaletra) em 09/10/2000, nos termos do art. 16, II da Lei 6.360/76 e que em razão disso a ANVISA mostrou reconhecer implicitamente que o produto não é contrário à saúde pública, na medida em que o exame efetuado quando da concessão do registro sanitário exige uma análise mais acurada através de comprovação científica, inclusive com a realização de testes, o fato é que para que se observe a estrita legalidade no que concerne à concessão de patente *pipeline*, num contexto tão controvertido como o que se estabeleceu, não só neste processo, como em todo o país, e que culminou com o ingresso de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4234/DF de 2009, no STF, a melhor orientação é que se convalide o ato, com a determinação de remessa do pedido de patente, PI 1100397-9 novamente à ANVISA

para, nos termos deste voto, proceder ao exame de anuência prévia, nos estritos limites da Lei n. 9.782/99;

E, do voto vencedor:

"... a melhor interpretação do alcance do art. 229-C é no sentido de que a anuência prévia da ANVISA restringe-se à proteção da saúde pública, nos termos do art. 6º e 8º da Lei 9.782/99 in verbis:

“Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

(...)”

As disposições acima transcritas, sobretudo com os grifos que realizamos, devem ser interpretadas em conjunto com a própria finalidade institucional da ANVISA e das atribuições do INPI, cada qual em sua área específica de atuação. Saliente-se que a atuação administrativa da ANVISA na função de vigilância sanitária, anteriormente, somente era possível com a comercialização do produto no mercado, podendo agora, a agência, fazê-lo antes da concessão da patente.

Portanto, não é atribuição da ANVISA promover exame dos critérios técnicos próprios da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), devendo atuar, para fins do art. 229-C da Lei 9.279/96, de acordo com as suas atribuições institucionais, impedindo por meio do controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana."

Da nossa posição quanto à anuência prévia

A anuência não pode ser discricionária

É bastante conhecida nossa posição quanto à questão da anuência prévia da ANVISA. Em estudo de setembro de 2004²⁴⁶, assim concluímos:

1. Aceitas no Direito Brasileiro há pelo menos 120 anos, as reivindicações de uso não foram recusadas pela legislação vigente. Embora submetidas a certos requisitos especiais quanto à novidade, atividade inventiva e, talvez, utilidade industrial, resultantes de sua natureza específica, são plenamente manejáveis no direito pátrio.
2. Não obstante tais conclusões, as reivindicações de uso merecem atenção especial do Direito, para assegurar que através delas se implemente o equilíbrio de interesses

246 Reivindicações de uso e a questão do segundo uso , in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Encontrado em www.denisbarbosa.addr.com/segundo.rtf.

exigido pela Constituição, sem transformá-las em instrumento de extensão imerecida do privilégio, ou frustração dos interesses sociais no livre uso dos conhecimentos técnicos.

3. No atual sistema legal, não existe vedação nenhuma a uma reivindicação de uso farmacêutico, primeiro ou undécimo, desde que se provada à sociedade e com toda atenção que merece a proteção à vida e a saúde, a novidade e atividade inventiva *do novo uso*, em face ao estado da técnica.
4. Tal reivindicação não colide necessariamente, ademais, com a vedação aos métodos de tratamento e diagnósticos, prevista no art. 10, VIII da Lei. 9.279/96, desde que o relatório descritivo suporte uma reivindicação dirigida a um fim dotado de utilidade industrial.
5. Não se pode interpretar o art. 229-C da Lei 9.279/96, com a redação introduzida pela Lei 10.196, de 14.2.2001, como dando à ANVISA um poder discricionário de negar ou admitir patentes com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração; isso seria é incompatível com o teor do art. 5º, XXIX da Carta de 1988, o qual cria direito subjetivo

constitucional ao exame dos pressupostos legais de patenteabilidade, em procedimento vinculado.

6. É compatível com a Carta de 1988, e prestigia os dispositivos relativos à tutela da vida e da saúde, a interpretação do mesmo dispositivo que comete à ANVISA o poder-dever de pronunciar-se sobre a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, tanto no tocante aos pressupostos de patenteabilidade, quanto às condições pertinentes de imprivilegiabilidade, especialmente a ofensa à saúde pública.
7. Não pode a ANVISA denegar, em geral, patentes de uso farmacêutico. A vedação de patentes só pode ser feita em lei, pela reserva que faz o art. 5º, XXIX, da Carta de 1988; e a lei ordinária, que poderia fazer tal exceção, não o faz.
8. Assim, todos os interessados têm o poder de manifestar-se perante um procedimento de patentes; mas a ANVISA, no tocante aos pedidos de patentes das áreas de sua competência, tem o *dever legal* de fazê-lo. E o INPI tem o *dever legal* de ouvir todos

interessados, inclusive a ANVISA, para decidir sobre tais pedidos. E vai fazê-lo no exercício pleno de sua competência vinculada, decidindo ou recusando o pedido, sem outros condicionantes senão o respeito intelectual às opiniões exaradas no processo, pelos interessados em geral, e, isonomicamente, pela ANVISA.

9. De outro lado, não pode a ANVISA baixar norma, autolimitando-se na concessão de anuência previa a esse tipo de patentes, eis que não tem o poder discricionário de denegar tal concessão. O que não poderia fazer singularmente, está - *a fortiori* - impedida de fazer genericamente.

Assim, embora sempre tendo nos manifestado contra a manifestação discricionária da ANVISA, por exemplo, denegatória por incompatibilidade com a política de saúde pública ou o orçamento da Saúde, entendemos que há um dever legal da autarquia sanitária se manifestar no processo sobre as condições de patenteabilidade – todas elas – e de o INPI considerar tal manifestação.

A anuência em face das patentes pipeline

Já em texto de 2009²⁴⁷, assim dissemos quanto à análise pela ANVISA de patentes Pipeline:

Ao deferimento – que significa a conclusão do exame pelo INPI – só se deu pela existência dos pressupostos dos art. 10 e 18, mas não pelos demais requisitos.

Assim, ao introduzir o exame concomitante pela ANVISA - sem a restrição que o art. 230 impõe ao INPI – teve-se por efeito o pronunciamento da autarquia a todos requisitos, inclusive os que deixaram de ser examinados. Assim, ao ser confrontado eventualmente com o pleito de nulidade direta ou incidental, o Judiciário teria dois pronunciamentos administrativos a firmar ou abalar a presunção de validade dos atos administrativos – o do INPI, quanto ao art. 10 e 18 -, e o da ANVISA (sem a restrição do art. 230 § 3º), no que pertine a sua competência assinalada pelo art. 229c.

A ser emitido tal pronunciamento antes da *concessão* – ainda que não impedindo a expedição da patente, pois isso não decorre do dispositivo em questão – a ANVISA aparelha o Judiciário com uma visão compreensiva da patente em discussão, como o quis o legislador brasileiro, instrumentando a eventual revisão judicial.

Assim, no caso específico das patentes pipeline – que se incluem mas de forma alguma esgotam o escopo da anuência da ANVISA – a manifestação da autarquia sanitária se concretiza no espaço em que o INPI não tenha atuado.

247
seguintes.

Incluído em nosso Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2010, p. 498 e

A anuência como um critério de garantia de qualidade pela redundância

E, finalmente, em pronunciamento também de 2009²⁴⁸:

Da imprescindibilidade legal do exame da ANVISA.

Assim é que, repetindo o padrão legal que sempre prevaleceu no sistema brasileiro, a medida provisória nº. 2.006, de 1999, introduziu o exame duplicado dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos.

Muito se alvitrou quando à natureza do exame a ser procedido pela ANVISA, em especial quanto à carência de uma regra de competência para permitir que esta autarquia reiterasse o exame do INPI. (...)

Grande número dos comentários *favoráveis* relativos à chamada “anuência” da ANVISA tenta explicar sua funcionalidade por atribuir ao segundo exame uma finalidade diversa do primeiro, já realizado pelo INPI.

Temos, no entanto, sustentado que dentre os *objetivos da saúde pública* está o de minorar o número de patentes mal examinadas, através de um sistema de *validação* ²⁴⁹ da análise inicial do INPI por

248 O papel da ANVISA na concessão de patentes, in BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura, Luemn Juris, 2012, p. 563 e seguintes, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/papelanvisa.pdf>.

249 [Nota do original] Para e exigência de validação no setor farmacêutico – embora não de patentes farmacêuticas – vide Valentini SR, Sommer WA, Matioli G. Validação de métodos analíticos. Arq Mudi. 2007;11(2):26-31, http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/numero_02/VALIDACAO-DE-METODOS.pdf

outra entidade – como sempre se fez no Brasil ²⁵⁰. Como ocorre no setor espacial e nuclear – quando se exige especial cuidado de avaliação de procedimentos – aplicar-se-ia ao caso o *princípio da redundância* ²⁵¹, que não induz à ineficiência, mas, pelo contrário, assegura validação.

A invalidade das patentes sem anuência da ANVISA.

Assim é que no texto anteriormente citado e recitado, tive ocasião de dizer ²⁵²:

.... deve-se sempre o máximo respeito ao instrumento legislativo votado pelo Poder Legislativo da União, especialmente numa proposta gerada pelo Poder Executivo. As intenções de aperfeiçoar o processo de análise de patentes pelo aporte técnico da ANVISA só podem ser prestigiadas – em nada desfavorece a Constituição da República, e em tudo a prestigia, a manifestação do juízo técnico de uma importante entidade pública, cujos técnicos são

250 [Nota do original] Maristela Basso igualmente parece conceder a minoração do risco de uma patente mal concedida como o fundamento da anuência. Vide BASSO, Maristela, op. cit. [Maristela Basso, Intervention of health authorities in patent examination: the Brazilian practice of the prior consent, Int. J. Intellectual Property Management, Vol. 1, Nos. 1/2, 2006.]: “It is important to bear in mind, in this study, that ANVISA’s competence is limited to the points contemplated in article 6 of Law 9782/99,35 whose article 7 determines: “It is up to the Agency to proceed with the implementation and fulfillment of what is established by Sections II a VII of article 2 of this Law (...)”. Article 2 provides for: “It is up to the Union, within the scope of the National System of Sanitary Supervision: VII – operating in special circumstances of health hazard.” The analysis of pharmaceutical patent claims, owing to the health hazards, which may originate from the improper granting of patents on medicaments, should be examined, in our point of view, within the scope of article 7 of Law 9782/99”.

251 [Nota do original] “O princípio da redundância dita a necessidade de empregar mais de uma forma de protecção para o mesmo fim, de modo a impedir que a protecção de um bem seja comprometida por uma única falha (ponto único de falha)”, encontrado em <http://www.centroatl.pt/titulos/si/imagens/excerto-ca-seguranca-si.pdf>.

252 [Nota do original] Da inconstitucionalidade ..., op. cit. ,

reconhecidamente do mais alto preparo, e da mais elogiável diligência.

Pois se distinguem cintilantemente o aporte técnico da ANVISA, precioso e irrenunciável, e manifestação discricionária da mesma entidade. Pode certamente a lei, sem descrédito da Constituição, e antes com avanço de seus princípios, vincular a concessão da patente farmacêutica ao pronunciamento da ANVISA. Entendo mesmo que a lei possa erigir em critério de validade da patente tal pronunciamento. (...)

Assim, entendo que a *oitiva* da ANVISA seja condição de validade da patente. Ao expressar tal entendimento, no entanto, esse parecerista não empresta à audiência da ANVISA nenhum poder de sanção ou veto ao INPI, mas apenas de *oitiva* necessária, como se atribui ao Ministério Público nos casos de sua intervenção obrigatória. Como sempre afirmamos, a ANVISA tem de ser ouvida, mas a lei não dá competência àquela autarquia para conceder ou denegar patentes ²⁵³.

Em suma, a lei passou a exigir, a partir de 28 de dezembro de 1999, a *oitiva* da ANVISA como condição de concessão da patente. Nem literal, nem sistematicamente, a lei excepcionou, quanto ao dever dessa *oitiva*, as patentes *pipeline*. (...)

253 [Nota do original] Este parecerista igualmente não admite que o INPI, num impasse administrativo, opte por não denegar patentes quando há conflito entre as duas autarquias. Este procedimento é incompatível com o dever de diligência da Administração: MS 24167 / RJ - RIO DE JANEIRO MANDADO DE SEGURANÇA- Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 05/10/2006 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJ 02-02-2007 PP-00075 EMENT VOL-02262-03 PP-00502 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 221-226 - Parte(s) IMPTE. : ESTADO DE MINAS GERAIS ADVDOS. : PGE-MG - CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA E OUTROS IMPDO. : SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E CONTROLE GERAL DO RIO DE JANEIRO - EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA - A inércia da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do mandado de segurança. Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para a apreciação do recurso administrativo

O que ocorre, assim, é que com a introdução de um quinto momento de atuação estatal, além dos citados na decisão: (1) na apreciação administrativa do pedido de patente (art. 19); 2) mediante processo administrativo de nulidade instaurado de ofício ou mediante requerimento, no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51); 3) mediante ação judicial de nulidade de patente, enquanto vigor a patente (art. 56); e 4) como matéria de defesa incidental], na verdade a lei em vigor após a alteração de 1999 permite mais um momento em que a conformidade da pretensão à lei passe a ser avaliada.

A razão de criar essa nova instância, como redundância de validação, a lei se inclinou à extrema importância, secularmente configurada em nosso direito, quanto às patentes farmacêuticas.

Enfatizando assim que é jurídico sim, e essencial, o duplo exame dos requisitos técnicos da patente:

O dever de conceder patentes pipeline não importava em dever de não examinar.

Em nenhum dispositivo relativo ao *pipeline* se exige o INPI ou a ANVISA de fazer o exame substantivo:

[Art. 230] § 3º Respeitados os arts. 10²⁵⁴ e 18²⁵⁵ desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e

254 [Nota do original] Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; V - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI -

comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

À luz da leitura constitucional adotada na jurisprudência, a concessão *necessária*, dados os pressupostos legais, não proíbe que o INPI de suscitar imediatamente processo administrativo de nulidade, ou entre com ação de nulidade, o que lhe é facultado pela Lei 9.279/96. O que a lei implantou foi um presunção de que na concessão no exterior se tivesse resolvido o exame substantivo, não que a novidade, atividade inventiva e a aplicabilidade industrial estivesse abolida como requisito legal.

Ao deixar de examinar os pedidos *pipeline*, o INPI implementou uma *política*, não o teor da lei. Como se passava por um momento em que os ajustes políticos com os Estados Unidos favoreciam a

apresentação de informações;VII - regras de jogo;VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

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

assimilação acelerada das patentes farmacêuticas, químicas e alimentares na economia. Sua leitura foi casuística e pontual ²⁵⁶.

A criação da nova instância de exame – pela ANVISA - supera essa visão tópica. Os interesses da saúde brasileira – que sempre obrigaram ao exame das patentes farmacêuticas – vieram a se impor sob prevalência do interesse público sobre o interesse relacional manifestado incidental e episodicamente.

Mesmo sob o regime da Lei de 1882, quando se admitia patentes de revalidação ²⁵⁷, jamais se permitiu que as patentes de produtos farmacêuticos fugissem ao exame substantivo, mesmo depois da concessão.

Assim o esclarece o parecer da Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado de 11 de outubro de 1886 ²⁵⁸, indicando que ao momento da importação da patente publicar-se-ia o relatório

256 [Nota do original] Em parecer submetido à ação julgada sob a AC 2004.51.01.525105-9, assim propus a interpretação possível do dispositivo em questão: “O art. 230 do CPI/96 determina que o INPI não deve fazer exame de novidade e atividade inventiva e utilidade industrial; como tanto já insistimos no passado, a autarquia está adstrita à sua competência legal, dela não podendo exceder. Entretanto, se no caso não houver o atendimento das exigências constitucionais e incorporadas no art. 8º do CPI/96 ou se considerará o referido dispositivo inconstitucional, como acima alvitramos, ou se lerá o artigo como se segue: O INPI fica dispensado de analisar tais requisitos, mas qualquer parte poderá buscar o judiciário para que o faça. Note-se que tal interpretação vai de encontro ao que já é praticado por diversos países Europeus (como a França, Bélgica, Suíça, etc.). A interpretação acima disposta garante que os requisitos constitucionais serão atendidos, cumpre com o disposto pelo princípio de que nada escapará ao escrutínio judicial, e que o sistema legal (aplicação do art. 8º do CPI/97) não será destorcido”.

257 [Nota do original] Art. 2º - Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta Lei e observem as mais disposições em vigor aplicáveis ao caso. A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império.

258 [Nota do original] BAILLY, op. Cit. [BAILLY, G.A, Protection des Inventions au Brésil, Paris, 1915, p. 274 e seg.], p. 276.

descritivo e, logo, havendo ou não sido examinada a patente no exterior, se faria o exame no Brasil:

[Art. 4º.] Parágrafo único – No caso de não ter havido o exame prévio, de que trata o § 2º do art. 3º, o Governo, publicado o relatório, ordenará a verificação, por meio de experiências, dos requisitos e das condições que a Lei exige para a validade do privilégio, procedendo-se pelo modo estabelecido para aquele exame.

O exame da ANVISA é prescrito por lei e inevitável.

Assim, a partir da criação da intervenção da ANVISA, em dezembro de 1999, o exame prévio à concessão das patentes – sem que disso se excluíssem os pedidos *pipeline* -, passou a ser obrigatório que aquela autarquia examinasse os requisitos patentários.

Tal propósito, aliás, se configurava até mais pertinente no tocante a tais pedidos, em vista da interpretação política – não jurídica – do INPI, segundo a qual mais valeria atender aos interesses conjunturais da indústria farmacêutica do que o dever constitucional de assegurar a novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial dos pedidos, examinado mesmo os pedidos de *pipeline*.

Entendo que o art. 230 § 2º compila o INPI a conceder a patente, mesmo quando o exame aponte sua insuficiência. Nada o impede, porém, e tudo o obriga, de imediatamente deflagrar o procedimento administrativo de nulidade, ou de suscitar na via judicial.

De qualquer forma, a lei passou a requerer a oitiva da ANVISA, como requisito para a concessão de patentes farmacêuticas. Requisito prévio e indeclinável

Da permanência de nossa opinião após o pronunciamento da AGU

Finalmente, em estudo preparado para a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República²⁵⁹, já levando em conta os entendimentos judiciais mais recentes, e o pronunciamento da AGU quanto à competência pertinente da ANVISA²⁶⁰:

Da compatibilidade do exame da ANVISA com TRIPs.

Na proporção em que a ANVISA perfaz suas atividades como descritas nesta seção, não há qualquer infração às normas de TRIPs: a redundância do exame de patenteabilidade, com vistas ao atendimento a interesses superiores da saúde não cria *novus* requisito para concessão de patentes, antes implementa as normas do art. 8 de TRIPs que reconhece os interesses da saúde como de especial consideração no campo da Propriedade Intelectual. Não criaria, se a redundância fosse interna a um órgão do Estado Brasileiro; a atribuição paralela a dois órgãos disto não destoa.

259

https://www.academia.edu/4406249/As_alteracoes_necessarias_na_legislacao_brasileira_de_propriedade_intelectual_para_completo_aproveitamento_das_flexibilidades_de_TRIPs_Estu_do_para_a_Secretaria_de_Assuntos_Estrategicos_da_Presidencia_da_Republica_2010_

260 “A Procuradoria-Geral Federal, em 16 de outubro de 2009, através do Parecer nº 210/PGF/AE/2009, fixou entendimento jurídico acerca da inteligência do artigo 229-C da Lei 9.279/96. De acordo com o parecer, as atribuições institucionais do INPI e da ANVISA são específicas e próprias, não havendo como ser confundidas ou mesmo sobrepostas. A PGF concluiu que não é atribuição da ANVISA promover, por ocasião do exame de anuência prévia, análise fundada nos critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), porquanto essa seria uma atribuição própria e única do INPI, conforme estabelecido na Lei 5.648/70. Restou ainda fixado no referido parecer que a ANVISA deve, na análise da anuência prévia, atuar nos limites de sua competência, ou seja, orientada para impedir a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana”.

http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=102324&id_site=1508

De outro lado, o papel que desenha o Acórdão (“dizer se há algum óbice, na área de saúde pública”) ou o parecer da AGU (“impedir a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana”) teria óbices na proporção em que não cabe impedir o patenteamento por razões de saúde pública, exceto numa única circunstância.

Essa única circunstância, ou seja, a aplicação do art. 18, I as Lei 9.279/96, numa leitura conforme a TRIPs, é o objeto da próxima seção deste estudo.

Desta feita, nada do que se lerá a seguir confronta nosso entendimento de que a ANVISA, à luz da lei 9.279/96 tem competência para análise de redundância dos requisitos de patenteabilidade do art. 8º, 10, 24 e 25 da mesma lei, a par dos poderes de exame atribuídos pelo art. 18 da lei patentária.

O fato de nos concentrarmos a seguir no alcance do art. 18, I, na leitura compatível com o direito internacional pertinente, em nada inova a nossa opinião anterior – que sempre postulou a competência da autarquia sanitária para aplicar a tutela de proteção à ordem e à moralidade públicas através da proteção dos interesses da saúde.

A distinção entre dos precedentes judiciais de que se deu nota antes e nosso entendimento é que, neles, essa competência é excludente dos demais exames relativos à patente. Com o máximo respeito pelo entendimento judicial, reputo-o enganoso e desconforme com o direito pátrio.

A importância do exame de inventos farmacêuticos merece, sem sombra de dúvida, o rigor técnico possível; e a missão que os precedentes cometem à ANVISA – de prevenir o risco de danos à saúde – seria mais bem cumprida pelo próprio judiciário, se permitisse à autarquia sanitária examinar existência de invento, novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, suficiência descritiva, unidade de invento, e licitude.

Oriundo, como é o subscritor deste estudo, do setor nuclear, onde a garantia de qualidade presume redundância – coativamente redundância – as manifestações dos órgãos jurídicos da União e dos precedentes que expelem a qualidade em favor de uma eficiência meramente putativa parecem incompatíveis com a seriedade que se deve aos interesses da saúde pública.

Da proibição categórica ao patenteamento: o que for contrário à saúde pública

“Assim, não gozam do direito público subjetivo as invenções cujos meios ou resultados forem contrários à ordem pública (Supremo Tribunal Federal, 14 de abril de 1915)

O nosso tema é a aplicação do art. 18, I do Código da Propriedade Industrial de 1996, no que diz respeito à vedação categórica prevista no art. 18, I, em particular no tocante “[a]o **que for contrário à saúde pública**”.

Como se verá, o mesmo dispositivo denega patentes com outros e distintos fundamentos. Pela complexidade dos temas envolvidos em tais outras hipóteses, concentraremos nossa atenção na hipótese da contrariedade à saúde pública.

De que se trata

Vedações categóricas ao patenteamento adquirem importância a partir do momento histórico em que as patentes não são mais sujeitas à avaliação discricionária e individual dos pedidos pelo soberano, à luz das repercussões específicas que o invento traria para os interesses do estado ou do público.

Com as leis impessoais e isonômicas de patentes, todos que preenchem a hipótese de incidência patentária passam a ter um direito subjetivo contra o estado, de haver a exclusiva uma vez declarados os seus pressupostos previstos em lei.

Assim dissemos em nosso Tratado²⁶¹ .:

[7] § 1. 4. - Procedimento vinculado das patentes

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

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

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

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

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

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

Assim, o instrumento da patente, *uma vez estabelecida a norma ordinária*, será um instrumento neutro à política pública *ad hoc*. A

261 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. II, Lumen Juris, 2010.

sede das decisões quanto à política pública será a instância legislativa. É o que lembra Remédio Marques²⁶², falando do sistema europeu:

A referida Diretriz parece ter acolhido a tese, há muito defendida, segundo a qual o direito de patente é, por regra e em princípio, um instrumento jurídico tendencialmente "neutro"²⁶³ no que respeita aos potenciais prejuízos e desvalores éticos das invenções por cujo respeito tal direito foi constituído. É um instrumento jurídico ao qual não compete impedir o desenvolvimento de uma certa actividade de investigação ou de produção dos resultados dessa investigação, mas que apenas serve, a par de outros mecanismos regulatórios (v. g., autorizações administrativas, entidades administrativas de regulação de actividades económicas, etc.) para ajudar a decidir e a escolher as actividades económicas produtivas²⁶⁴, que, respeitando a criações industriais materializadas em produtos, em processos ou em usos, podem ser exercidas num regime de exclusividade merceológica.

Dado o preceito da neutralidade política do procedimento *de concessão*, reservada a apreciação dos valores e interesses para a formulação da norma legal pelo legislativo, a consideração de fatores como o de *prognóstico de ofensa à saúde pública* será uma medida de

262 MARQUES, J. P. Remédio. Medicamentos versus patentes - Estudos de Propriedade Industrial. Ed. Coimbra. 2008. Coimbra. P. 545-553..

263 [Nota do original] Por exemplo, PAOLO SPADA, "Ética dell'innovazione tecnologica ed etica dei brevetto", in Rivista di diritto privato, 1996, p. 217 8S.; J. P. REMÉDIO MARQUES, Patentes de Genes Humanos?, Faculdade de Direito de Coimbra, Centro de Direito Biomédico, 4, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 58-59; contra, entre outros, .DERICK BEYLEVELD, "Regulating morality through patent law. Critique of the EC Directive", in Revista de Derecho y Genoma Humano, 2000, n." 12, p. 141 ss., pp e . 148-149; tendencialmente contra, à luz do argumento da técnica como sistema técnico complexo, cfr. tb. João LOUREIRO, "Da sociedade técnica de massas à sociedade de risco: prevenção, precaução e tecnociência", in Estudos em Homenagem ao Pro! Doutor ROGÉRIO SOARES, Studia Iuridica, 61, Ad Honorem - 1, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 797 .ss. e 841-842, criticando a contraposição techné/praxis.

264 [Nota do Original] Neste sentido, entre outros, ADRIANO e VINCENZO DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, 4.a edição, 2003, cit., p. 348.

cunho excepcional. Na análise mais atenta da doutrina brasileira sobre a questão, observa Adriana Diaféria²⁶⁵:

No que pertine à ofensa à moral, aos bons costumes e à ordem pública no âmbito da propriedade industrial, a regra, no sistema de patentes, é de que toda e qualquer invenção que preencha os requisitos novidade, atividade inventiva e susceptibilidade de aplicação industrial é passível de ser patenteada, garantindo ao seu detentor o monopólio legal exclusivo para a respectiva exploração comercial. A exceção, segundo a legislação, se verifica nos casos em que a invenção possa ser considerada contrária à moral, aos costumes e à ordem pública, impossibilitando o patenteamento, mesmo que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos para a concessão da patente.

Portanto, admitindo-se o critério da excepcionalidade, denota-se que a avaliação das invenções perpassam por uma avaliação subjetiva ou um juízo de prognose que precede a avaliação técnica dos requisitos objetivos para a concessão da patente e, dessa forma, o preenchimento dos requisitos técnicos pressupõe uma valoração quanto à moralidade dos fins almejados pela invenção em sua aplicação industrial, das implicações éticas decorrentes de sua exploração comercial e da compatibilidade e o atendimento dos princípios jurídicos fundamentais instituídos pela Carta Constitucional, de forma a serem resguardados, ao final, a moral, os bons costumes e a ordem pública vigentes em uma determinada sociedade.

Essa característica de neutralidade política ao momento da concessão, ainda que constante nos sistemas jurídicos

265 DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses Difusos, Lumen Juris, 2007.

contemporâneos, não o é no decorrer da história das patentes. David Vaver, com seu habitual senso irônico, narra: ²⁶⁶

O Estatuto dos Monopólios de 1624 proibiu patentes de invenções que fossem "daninhas ao estado, aumentassem os preços dos produtos de consumo, prejudicassem o comércio, ou fossem geralmente inconvenientes". A decisão de patente, que era então parte de uma prerrogativa real, poderia, portanto, ter em conta as políticas econômicas e sociais contemporâneas. Os elisabetanos, por exemplo, temiam a desordem social que uma alta taxa de desemprego poderia trazer e por isso consideraram "inconvenientes" patentes de equipamentos que reduziriam os postos de trabalho dos trabalhadores. Nem poderia qualquer patente impedir a coroa de utilizar uma invenção para a defesa do reino.

Quando a concessão de patentes deixa de ser uma prerrogativa, discricionária e eventual, sujeita apenas à vontade do soberano, surge o problema: como recusar patentes que, não obstante satisfazerem os requisitos impessoais, forem *geralmente inconvenientes*?

Pertinência da cláusula em questão

O excerto que é objeto de nossa atenção integra o seguinte dispositivo legal:

Art. 18. Não são patenteáveis:

266 "The Statute of Monopolies of 1624 banned patents for inventions that, were "mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient. The decision to patent, then part of the royal prerogative, could therefore take into account contemporary economic and social policies. Elizabethans, for example, feared the social disorder high unemployment might bring and so deemed it "inconvenient" to patent machines that would throw workers out of jobs. Nor could any patent prevent the Crown from using an invention for the defence of the realm". VAVER; David. Intellectual Property Law. Ed. Irwin Law. Toronto. 2011. P. 288-290.

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;
e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Assim, a cláusula em questão é uma das hipóteses de vedação ao patenteamento – como veremos a seguir – de inventos, mesmo que novos, dotados de atividade inventiva, aplicabilidade industrial, suficiência descritiva e unidade, ou seja, uma vedação categórica, por razões de política pública.

Direito Anterior

Interessante seguir a redação dos dispositivos análogos na evolução legislativa:

1882	192	1945	1969	1971
	3			

<p>Art. 1º - (...) § 2º - Não podem ser objeto de patente as invenções:</p> <p>1º - contrárias à lei ou à moral;</p> <p>2º - ofensivas da segurança pública;</p> <p>3º - nocivas à saúde pública;</p>	<p>Art. 34. Não podem ser objeto de patente:</p> <p>1.º, as invenções contrárias à lei ou à moral;</p> <p>2.º, as invenções nocivas à saúde pública;</p> <p>3.º, as</p>	<p>Art. 8.º Não são privilegiáveis :</p> <p>1.º) as invenções de finalidades exclusivamente contrárias às leis, à moral, à saúde e à segurança pública;</p>	<p>Art. 8.º Não são privilegiáveis:</p> <p>a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração;</p>	<p>Art. 9.º Não são privilegiáveis:</p> <p>a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração;</p>
---	---	---	--	--

	invenção s ofensiva s à seguranç a pública;			
--	---	--	--	--

Como se pode comprovar, na sua mutação histórico o texto não corresponde a um mesmo e exato sentido. Assim, cabe especial atenção à interpretação judicial ou doutrinária desses textos, que podem não guardarem relevância com a mudança legal.

Direito Internacional Pertinente

Como negativa categórica de patenteamento de inventos dotados de todos requisitos genéricos que legitimariam a concessão da exclusiva, esse tipo de norma recebeu desde cedo a atenção dos instrumentos internacionais de aproximação das normas sobre propriedade intelectual.

Da convenção de Paris

Assim é que a Convenção de Paris, num dispositivo crucial, introduzido em 1958²⁶⁷, assim dispõe:

²⁶⁷ Por tal razão, Gama Cerqueira e Pontes de Miranda não levam em consideração esse dispositivo em suas análises dos dispositivos legais brasileiros. Foyer e Vivant explicam as razões dessa alteração: “ La raison en est que, lors de la révision à

Artigo 4 quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

A interpretação do mais autorizado dos intérpretes dessa Convenção e revisão²⁶⁸ assim explica seu escopo e aplicação²⁶⁹:

Lisbonne de la Convention Unioniste, en 1958, a été inséré dans le texte de la Convention un article 4 quater. ainsi libellé : «La délivrance d'un brevet ne pourra être refusée ou un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale». Cette règle somme toute assez étrange a été introduite à la demande de des délégations belge, danoise, finlandaise, luxembourgeoise et suédoise (GRuR Au. IT 1959, 77) pour répondre à une situation qui serait fréquent et ou, du moins, l'aurait été à l'époque) notamment en matière d'aliments, afin de préserver les droits du demandeur, dans l'hypothèse d'un changement de législation qui viendrait lever l'interdiction frappant le produit. L'idée a été reprise dans la Convention de Strasbourg (art. 2 a). Les droits français et européen l'ont faits leur » FOYER, Jean e VIVANT, Michel, Le droit des brevets. Presses Universitaires de France . Paris. 1991. P.183-186.

268 BODENHAUSEN, G.H.C. Paris convention for the protection of industrial property. Ed. BIRPI. Geneva. 1968. P.65-66

269 Para uma análise mais recente mas igualmente autorizada pela OMPI, de 2004, vide Chapter 5 - International Treaties and Conventions on Intellectual Property: "5.116 The purpose of this rule, and also the comparable rule in Article 4quater regarding patents for invention, is to make the protection of industrial property independent of the question whether goods in respect of which such protection would apply may or may not be sold in the country concerned. 5.117 It sometimes occurs that a trademark concerns goods which, for example, do not conform to the safety requirements of the law of a particular country. For instance, the food and drug laws of a country may prescribe requirements concerning the ingredients of a food product or the effects of a pharmaceutical product and allow its sale only after approval of the competent authorities, on the basis of an examination of the food product or of clinical trials as to the effect of the use of the pharmaceutical product on human beings or animals. 5.118 In all such cases, it would be unjust to refuse registration of a trademark concerning such goods. The safety or quality regulations may change and the product may be permitted for sale later on. In those cases where no such change is contemplated but the approval of the competent authorities of the country concerned is still pending, such approval, if imposed as a condition of filing or registration in that country, may be prejudicial to an applicant who wishes to make a timely filing for protection in another member country". WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 5 - International Treaties and Conventions on Intellectual Property, encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 12/9/2014.

(B) Tal disposição foi proposta foi pelas razões que se seguem. Às vezes acontece que uma invenção leva à fabricação de um produto que não está de acordo com as exigências da legislação nacional de um país como, por exemplo, a segurança ou qualidade. Em outros casos, o fabrico ou a venda de produtos já disponíveis é restrito, porque o Estado em causa concedeu um monopólio ou uma exclusividade para tal fabrico ou venda a uma organização de direito público ou privado. Seria, no entanto, seria injusto recusar ou invalidar as patentes invenções relativas a esse objeto. Em casos da primeira categoria, a invenção pode demonstrar que as exigências da lei que proíbe a venda de determinados produtos são obsoletos, caso em que a lei pode ser modificada ou revogada, o que irá permitir que a aplicação da invenção. No segundo caso, uma patente se justifica uma vez que o titular do monopólio pode obter licenças contratuais ou obrigatórias para a exploração da invenção. A disposição em exame assim prescreve que as patentes não pode ser recusada ou invalidada em tais casos.

(C) A disposição refere-se apenas aos casos em que a *venda* do produto patenteado, ou de um produto obtido por meio de um processo patenteado é restrita ou limitada pela legislação nacional, e não ao caso em que a *fabricação* do produto ou a aplicação de um processo patenteado em si está sujeito a restrições ou limitações análogas. Por isso, cabe à legislação nacional regulamentar esta última situação. Parece razoável adotar para esses últimos casos a mesma solução para os casos a que se refere o artigo.

(D) A disposição lida com casos em que a venda de um produto está sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional do país em questão. A questão de saber se uma proibição total de tal venda é coberta por tal disposição é deixada em aberto, mas deve, tendo em vista a finalidade da norma, ser respondida afirmativamente. Em todos os casos, a recusa ou anulação de uma patente deve

continuar a ser possível se a invenção é contrária à ordem pública ou aos bons costumes, não podendo o mesmo ocorrer, contudo, simplesmente porque a exploração da invenção é proibida ou restringida por lei ou regulamento, mas apenas quando a invenção é contrária aos conceitos legais ou sociais básicos do país em questão

270

Como nota Nuno Pires de Carvalho²⁷¹ numa comparação interessante entre a propriedade industrial e o direito autoral, a proibição do produto não afetaria por si só a patenteabilidade, como a exclusiva autoral não fica condicionada pelo eventual exercício da censura. Sobre a questão, vide a Convenção de Berna:

270 [No original] “(b) The provision was proposed for the following reasons. It sometimes happens that an invention leads to the manufacture of a product which does not conform to the requirements of the national law of a country as to, for example, security or quality. In other cases the manufacture or sale of such product is restricted, _ because the State concerned has granted a monopoly or an exclusive concession for such manufacture or sale to an organization of public or private law. It would, however, be unjust to refuse or invalidate patents concerning such inventions. In cases of the first category, the invention may show that the requirements of the law prohibiting the sale of certain products are obsolete, in which case the law may be modified or repealed, which will then allow the application of the invention. In the second case, a patent is justified since the holder of the monopoly may obtain a contractual or a compulsory license for the exploitation of the invention. The provision under examination therefore prescribes that patents may not be refused or invalidated in such cases. (c) The provision refers only to cases where the sale of the patented product or of a product obtained by means of a patented process is restricted or limited by national legislation, and not to the case where the manufacture of such product or the application of a patented process itself is subject to analogous restrictions or limitations. It is therefore a matter for national legislation to regulate this latter situation. It would seem reasonable to adopt for these latter cases the same solution as for the cases referred to in the provision. (d) The provision deals with cases where the sale of a product is subject to restrictions or limitations resulting from the domestic law of the country concerned. The question whether a total prohibition of such sale also comes under the provision is left open, but should, in view of the purpose of the provision, be answered affirmatively. In all cases, refusal or invalidation of a patent must remain possible if the invention concerned is contrary to public order or morality, This may not, however, be accepted merely because the exploitation of the invention is prohibited or restricted by law or regulation, but only when it is contrary to the basic legal or social concepts of the country concerned.”

271 CARVALHO, Nuno Pires de, *The Trips Regime Of Patent Rights*. Wolters Kluwer. USA. 2010. 293-301.

ARTIGO 17 - As disposições da presente Convenção não podem prejudicar, seja no que for, o direito que tem o Governo de qualquer dos Países da União de permitir, vigiar ou proibir, por medidas de legislação ou de polícia interna, a circulação, a representação ou a exposição de qualquer obra ou produção a respeito das quais a autoridade competente julgue necessário exercer esse direito.

A comparação é iluminadora: a proibição de acesso ao *objeto* do direito exclusivo distingue-se da proibição da exclusiva. Mesmo que não se possa *ler* o livro, pois a censura o veda em manifestação de poder público, o autor continua podendo impedir o acesso a sua obra por seu título autônomo e privado.

Mas a proibição de acesso, ou de uso, do objeto de tecnologia, pode ter causas episódicas, ou limitadas no tempo. O monopólio do petróleo da lei 2004 impedia que qualquer agente econômico, senão a Petrobras, desempenhasse as atividades pertinentes no território nacional; mas a patente de terceiros impediria que *mesmo a Petrobras* – única legitimada a praticar – utilizasse das tecnologias protegidas.

O mesmo ocorria quanto às tecnologias de microcomputadores na vigência da Lei 7.232/84, reservadas às empresas brasileiras de capital nacional. As patentes então vigentes, alguma das quais essenciais para o setor, não poderiam garantir aos seus titulares o acesso ao mercado, excluído pela vedação legal; mas uma vez extinta a vedação, não só capacitariam a seus titulares acesso, mas o poder de excluir outros agentes, que usassem a tecnologia reivindicada²⁷².

272
2006.

Sobre esse episódio, vide nosso Usucapião de Patentes, Lumen Juris,

De outro lado, a proibição do uso do objeto da patente pode ocorrer – por exemplo – por ainda não ter sido autorizada sua comercialização no território, como ocorre com aeronaves, e mais obviamente, com medicamentos e certos alimentos. Aqui não temos uma proibição subjetiva, que afete só o titular da patente, mas objetiva: é o produto patentado que está proibido, permanente ou temporariamente.

Assim, a proibição do uso do objeto da patente, subjetiva ou objetiva, não será *por si só* fundamento de proibir a patente, como direito exclusivo.

Persistência do 4 quater da CUP após TRIPs

Como, aliás, evidencia a permanência dessa regra no Manual da OMPI de 2004, esse dispositivo persiste em vigor, não obstante TRIPs ser tratado de vigência subsequente, pelas razões abaixo²⁷³:

Normas de integração dos tratados.

A par da interpretação dos tratados, a Convenção de Viena regula o conflito dos tratados no tempo. Como regra básica, tem-se o seguinte:

Art. 30.2 Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão.

Ou seja, quando o novo tratado refere-se a outro, que lhe antecede, dizendo, por exemplo, que nenhuma obrigação resultante da norma

273 Encontradas em BARBOSA, Denis Borges . Propriedade Intelectual - A Aplicação do Acordo TRIPs. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. v. 1. 286p .

anterior é afetada pelas disposições supervenientes, prevalece o velho, apenas detalhado ou regulamentado pelo novo.

De outro lado, quando não exista uma cláusula como a indicada, o tratado anterior, celebrado entre idênticas partes, só se aplica na medida em que suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior (CV 30.3).

Assim, entre dois tratados sob matéria idêntica, sucedendo-se no tempo, se o novo declara subsistir o velho, ocorre apenas acréscimo ou regulamento; mas se cala quanto ao anterior, este é derogado ou ab-rogado, no que incompatível ²⁷⁴. (...)

Como se integram o Acordo TRIPs (*lex posterior*) e a CUP? O Art. 2. do novo texto diz seguinte:

1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris (1967).

2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derogará as obrigações que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris...

Mas como se conciliam as normas posteriores e anteriores? Recorde-se o disposto na Convenção de Viena, segundo a qual (Art. 30.2) “quando um tratado estipular que (...) não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão”. No tocante, então, às partes de I a IV, prevalece a CUP sobre a TRIPs ²⁷⁵.

274 [Nota do original] Diz Rezek, op. cit. p. 457: "A simples evidência de incompatibilidade total ou parcial entre o que dispõem os compromissos concorrentes trará à cena a regra *lex posterior derogat priori*. Há lugar, também, para a regra *lex specialis derogat generali*, quando se apure que, independentemente da ordem cronológica, quiseram as partes excepcionar certo dispositivo de alcance geral, em situações determinadas, para as quais previram disciplina peculiar".

275 [Nota do original] Estamos perfeitamente conscientes da importância deste entendimento; mas a redação dos dispositivos da TRIPs, lidos em consonância com a

Da disposição de TRIPs

Um dos motivos condutores do Acordo TRIPs, de 1994 é a noção de que as exceções à patenteabilidade devessem ser fixadas em nível internacional, de forma a garantir um patamar convergente de proteção ao interesse dos titulares. Assim é que um nos núcleos dessa convergência se constrói do art. 27 desse Acordo:

ART. 27.1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, no parágrafo 8 do ART.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. (...)

A regra geral do art. 27.1 é da patenteabilidade para todos os inventos que satisfaçam às condições listadas nesse mesmo dispositivo (novo, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial). Seria uma norma de *não discriminação*²⁷⁶, no sentido de que não se podem escolher as tecnologias para as quais se

Convenção de Viena, não deixam margem a outra solução. Com efeito, pelo princípio *jus et obligatio sunt correlata*, cada Estado tem a obrigação (ou mais propriamente, o dever) de suportar e garantir o exercício dos direitos dos outros Estados, sob o tratado antigo. Assim, se se mantêm as obrigações anteriores, mantêm-se os direitos. Não se descarta, obviamente, a hipótese de o novo tratado determinar que só subsistiriam as obrigações anteriores de cunho ativo (de dar, de fazer ou não fazer) mas não as de caráter passivo (de suportar o exercício do direito do outro Estado); mas tal distinção teria de ser explicitada.

276 Vide BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual). In: Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915.

darão ou denegarão privilégios. Dar-se-á a essa regra de não-discriminação a denominação de *universalidade das técnicas*.

Assim, tudo será patenteável, com as exceções à norma de patenteabilidade geral encontradas, essencialmente²⁷⁷, no disposto no art. 27.2 e 3.

Tais exclusões incondicionais são listadas em TRIPs como flexibilidades abertas aos Estados Membros²⁷⁸ - ou seja, os estados membros podem, ou não escolher o que pretendem excluir da patente entre a lista do art. 27.2²⁷⁹ e 27.3²⁸⁰. Estes dispositivos TRIPS permitem dois tipos de exclusão²⁸¹:

277 Pois existem outras exceções em outros dispositivos do próprio TRIPs e, certos autores afirmam, em outras fontes do Acordo de Marraqueche.

278 BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. WIPO's Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, Biotechnology, encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf, visitado em 12/9/2014.

279 2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

280 Como já indicado, outras exclusões de patenteamento podem ser observadas no art. XXI do Acordo Geral, especialmente no que se reflete na art. TRIPs. 73 (interesses essenciais de segurança). Quanto à aplicação do art. XX do Acordo Geral, vide a observação de GERVAIS, Daniel. *The Trips Agreement: Drafting History And Analysis*. Fourth Edition. Sweet & Maxwell. 2012. P.433-442, article 27.2

281 "3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. ”.

(a) a "necessária para proteger a ordem pública ou aos bons costumes" ²⁸², inclusive quando voltadas à saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que se trate de *necessidade*, e não apenas de conveniência ²⁸³ e

(b) um segundo grupo, incluindo: (i) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou animais, bem como (ii) as plantas e os animais, exceto microrganismos ²⁸⁴, e (iii) processos essencialmente biológicos de produção de vegetais ou animais, salvo os processos não biológicos e microbiológicos ²⁸⁵.

282 UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 377

283 "Article 27.2 introduces a "necessity test" to assess whether protection of an overriding social interest is justified. Though TRIPS constitutes the *lex specialis* for dealing with patent issues in the WTO framework, the GATT/WTO jurisprudence on Article XX of GATT is likely to play a role in the interpretation of said Article. Article XX (a) and (b) of GATT have a similar structure to Article 27.2, and it is clear that, for the purposes of these provisions exclusions must be objectively justified. These provisions permit Members to make exceptions to the basic GATT free trade principle on the ground (a) that it is necessary to protect public morals, and (b) that it is necessary to protect human, animal or plant life [emphasis added]. Thus, under GATT, quarantine, sanitary and similar regulations must not constitute arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade. A measure is justified only if no reasonable alternative is available to a Member which is not inconsistent, or at least less inconsistent, with GATT." UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 377.

284 "A 'microorganism' is an organism that is not normally perceptible by the eye. The scientific concept of 'microorganism' refers to "a Member of one of the following classes: bacteria, fungi, algae, protozoa or viruses." UNCTAD Resource Book, p. 392.

285 "The notion of 'essentially biological process' has been defined by the European Patent Office on the basis of the degree of 'technical intervention'; if the latter plays an important role in the determination of or control over the results, the process may be patentable. Under this notion, conventional breeding methods are generally not patentable. In contrast, methods based on modern biotechnology (e.g., tissue culture, insertion of genes in a plant) where the technical intervention is significant, would be patentable." UNCTAD Resource Book, p. 393.

O permissivo mencionado em a) acima foi implementado na norma pátria como exclusão incondicional ao patenteamento, no texto já citado:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas ²⁸⁶;

Por que permitir essa recusa?

O texto internacional não oferece explicações textuais do porquê de vir a permitir que os estados excluam da patente os inventos mencionados, cuja exploração possa ofender a ordem pública e os demais valores citados no art. 27.2.

Note-se que a proibição de dar patentes para certas áreas não importa, necessariamente, em desestimular a atividade quanto à qual a patente é proibida; com efeito, a inexistência da patente faculta a todos e a qualquer um a fabricação, na verdade suprimindo um empecilho a mais para o desempenho da atividade que se considera contra a ordem pública, etc²⁸⁷.

286 Note-se que, ao contrário do permissivo de TRIPs, a lei brasileira exclui o que seja contrário (...), e não aquilo cuja exploração comercial deva ser excluída para proteger os valores em questão. Dizem Barbosa e Grau-Kuntz, op. Cit: "Brazil, however, (...) does not clarify that the ordre public/health exclusions only apply when commercial exploitation should be necessarily prevented to protect the indicated values; these constraints are stated in the other laws."^{*}

287 "Sin embargo, como principio general, se debe ser prudente en la aplicación de esta norma, ya que la patente no es una autorización para explotar el invento, sino un derecho a excluir a otros en su uso. Para explotarlo, deberán obtenerse todas las autorizaciones administrativas, sanitarias, etc., mandadas por ley, además de cumplir todas las normas del ordenamiento argentino, como, por ejemplo, la del art. 953, CCiv. Como explica con claridad Poli , "ello nos remonta al aspecto ya examinado del contenido puramente negativo de las facultades del patentado. La patente no confiere a su titular el derecho de fabricar, vender, hacer, explotar, ofrecer, importar, exportar llevar a la práctica,

Nuno Carvalho²⁸⁸, porém lista dois outros fundamentos para exclusão, um de natureza econômica: se a exploração do invento é

publicitar, introducir, aplicar, utilizar o emplear el invento en cuestión, sino únicamente a impedir todos esos actos y cuantos más importen su aprovechamiento económico (con ciertas restricciones), todo ello durante un tiempo y dentro de un territorio determinado. Y cuando el patentado obra dentro del campo de lo que le es permitido, esto es, cuando pone en práctica esas facultades impeditivas que son la esencia de su derecho - entonces obra bien, pues únicamente ejerce los derechos que efectivamente le reconoce la ley 24.481 -".

En los considerandos de la directiva europea 44/1998 sobre patentabilidad de inventos biotecnológicos, se señaló expresamente esta característica del derecho de patentes. Así, se sostuvo en el considerando 14: "Considerando que una patente de invención no autoriza a su titular a dar aplicación a la invención, sino que se limita a conferirle el derecho de prohibir a terceros su explotación con fines industriales y comerciales, y que, por consiguiente, el derecho de patentes no puede sustituir ni dejar sin efecto las legislaciones nacionales, europeas o internacionales que fijan, en su caso, limitaciones o prohibiciones, o que organizan el control de la investigación y de la utilización o comercialización de sus resultados, especialmente con relación a los requisitos de salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, protección de los animales, conservación de la diversidad genética y respeto de determinadas normas éticas". BENSADON, Martín. Derecho de patentes - 1ª Ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012.

"As Eve, J. said: '... if it be the duty of the Court to stop ... the corruption of the youth of this country by letting them gamble in these instruments for pennies or sweets or bad cigars, it seems to me that that is an argument in favour of my granting the injunction rather than allowing two sets of corruptors of youth to be placing on the market these injurious instruments.' The judge was making an excellent point often forgotten by those who want to refuse patents for inventions they do not like, namely that if there is no enforceable patent everyone is free to exploit the invention." GRUBB, cit.

288 CARVALHO, cit: "Exclusion of inventions from patentability on moral grounds without prior exclusion from commercial exploitation may be compared to a situation in which the parents of a teenager give him a sports car, but, as they are concerned about their son's speeding, they have the speedometer removed. The invention can still be set loose upon society, but now there is no reliable means of measuring whether it is of any value to society. (...)

27.77. There are, however, two reasons for excluding socially undesirable inventions from patentability. One is an economic reason. The other is a political reason.

(...) patents for unethical inventions should be made unavailable, not so as to discourage their creation - because primarily, patents do not work like that - but in order to avoid the waste of social resources in protecting and enforcing those same unethical inventions.

27.79. The second reason, of a political nature, has to do with public perception (or misperception, for that matter). There are some inventions that are so repugnant to the social beliefs of a given community that in general they are viewed as not deserving any: sort of public appraisal by state agencies. Moreover, because patents are seen by persons as certificates of inventive merit, or as 'rewards' accorded by society, the perception (or misperception) would strongly repudiate patents granted on inventions seen as repugnant, such as cloned human cells or devices expressly conceived to facilitate euthanasia. In these

contrária à ordem pública, etc., por que gastar recursos estatais examinando a pretensão? O segundo, de natureza política: a patente pode ser entendida como o beneplácito estatal a uma determinada tecnologia; se sua aplicação é ofensiva aos valores cruciais da sociedade, a manifestação estatal pode ser vista como desasada e antissocial.

Assim, ao negar a patente o estado estaria emitindo um enunciado político: eu, o Poder Público, não coonestarei essa atividade que se reputa prejudicial com a concessão de um direito exclusivo, pois que, se concedesse, daria a tal ato a aparência de consagração estatal²⁸⁹. É o que dissemos no estudo sobre a questão preparado para a OMPI, referindo-nos à expressão “moral e ordem pública”²⁹⁰:

extreme cases, it may make sense indeed not to require scrutiny by patent examiners as to patentability - provided, however, that the lawmakers do not forget to exclude those inventions from commercialization. The particularly repugnant nature of those inventions would facilitate a stricter scrutiny and a lighter analysis as to the prerequisites imposed by Article 27.2.”

289 “La legge esclude in questo caso li diritto di privativa perché, anche se non può punire tutti i fatti immorali, deve negare loro incoraggiamento o riconoscimento.” LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale Delle Privative Industriali. Volume Secondo. Editore Pilade Rocco. Milano. 1924. P. 138-142 Numa perspectiva similar, Timothy R. Holbrook, *The Expressive Impact of Patents*, 84 WASH. L. REV. 573 (2006), encontrado em <http://digitalcommons.law.wustl.edu/lawreview/vol84/iss3/2>, visitado em 18/9/2014 discute o impacto público negativo de uma patente cujo invento seria a cura do homossexualismo.

290 “It might be relevant to say; however, that the rather sibylline distinction between those catchall expressions is not what seems relevant to the application of the exclusion in any particular case. The relevant filter would rather be an adequate balancing of the interests at play: in both cases, the societal interest at stake is the avoidance of public rejection to at the issuance of a patent, as an act of state condoning some kind of technology, the use of which would be scandalous or publicly unacceptable. As the EPO decision notes: “Thus, under Article 53(a) EPC, the relevant question is not whether living organisms are excluded as such, but rather whether or not the publication or exploitation of an invention related to a particular living organism is to be considered contrary to “ordre public” or morality”. BARBOSA e GRAU-KUNTZ, cit.

Pode ser relevante a dizer, no entanto, que a distinção sibilina entre essas duas expressões abstratas não é o que parece relevante para a aplicação da exclusão, em qualquer caso particular. O filtro relevante será o do equilíbrio adequado dos interesses em jogo: em ambos os casos, o interesse da sociedade em jogo é a prevenção da rejeição do público quanto à emissão de uma patente, como um ato estatal que dá sua aceitação a um certo tipo de tecnologia, da qual o uso seria escandaloso²⁹¹ ou inaceitável pelo público. Como a decisão notas EPO:

Assim, nos termos do artigo 53 (a) EPC, a questão relevante não é se os organismos vivos são excluídos como tal, mas sim se a publicação ou a exploração de uma invenção relacionada a um organismo vivo em particular seria considerada contrária à "ordem pública" ou moralidade.

Assim, o critério pertinente é o da repulsa, um nojo ou fúria tal elevada quanto ao emprego da tecnologia, que geraria do público uma revolta contra o ato de estado. Ao que nota Vaver:

291 [Nota do original] "Patents represent a quid pro quo between the public and the inventor: in exchange for disclosing the invention, the inventor receives the right to exclude others from practicing her invention. They therefore serve as source technical information. Patents also communicate information to markets and companies that serve to reduce various transaction costs, allowing more efficient transactions and investment. Patents consequently communicate various types of information beyond the technical. There is no reason, however, that such messages must be limited to the technical or the pecuniary. (...) The grant of a patent could communicate a message of inferiority to groups whose identity is tied to their biology. (...) The grant of a patent on such technologies affords the government's imprimatur of such controversial technologies". Holbrook, Timothy R., *The Expressive Impact of Patents*. Washington University Law Review, Vol. 84, p. 573, 2006; Chicago-Kent Intellectual Property & Technology Research Paper No. 08008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=909581> or DOI: 10.2139/ssrn.702587, visited on 20/08/10.

Na Europa, as invenções cuja exploração comercial seriam "contrárias à ordem pública 'ou moral" não são patenteáveis. Este teste veda algumas invenções biotecnológicas, mas, fora disso, apenas os casos que o público em geral achar que são demasiado abomináveis se constituiriam em *inventiones non gratae*. A pergunta "quão abominável tem de ser?" é respondida pelo exemplo "óbvio" que a EPO escolheu dar: as minas antipessoais²⁹².

E, de novo, Adriana Diaféria:

O respeito à moral, à ordem pública e aos bons costumes é medida que impõe a observação do consenso coletivo ou ainda o conjunto de valores relativos ao dever-ser admitidos pela generalidade de um corpo social²⁹³, que não representam realidades pré-jurídicas imutáveis ou cristalizadas²⁹⁴.

No âmbito da propriedade industrial, tem por finalidade impedir o patenteamento de invenções que transgridam de forma irreparável ou irreversível a consciência jurídica e social da coletividade, ou, ainda, num contexto mais dramatizado, proibir direitos de patentes para invenções que apresentem reivindicações de conteúdos repugnantes ou aberrantes.²⁹⁵

292 "In Europe, inventions the commercial exploitation of which would be "contrary to ordre public' or morality" are not patentable. This test bans some biotechnological inventions, but otherwise only items the general public thinks are too abhorrent to patent are *inventiones non gratae*. The question "how abhorrent is that?" is answered by the "obvious" example the EPO chooses to give: anti-personnel mines". VAVER. Cit. Nas Diretrizes de análise de patentes, proposta para discussão, 1a versão, agosto 1994, INPI/DIRPA, p.96, o exemplo era mais preciso: cartas-bomba.

293 [Nota do original] PRADA, Juan Luis Iglesias, La proteccion juridica de los descubrimientos geneticos y el Proyecto Genoma Humano, cit., p. 81 ss., em especial p. 82.

294 [Nota do original] REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes, Introdução ao problema das invenções biotecnológicas: algumas considerações, cit., p. 248.

295 [Nota do original] Idem, ibidem, p. 250.

Assim é que nos cabe distinguir uma dupla natureza na exceção ao patenteamento da cláusula de moral e ordem pública: a) a exclusão para proteger os valores citados em 27.2 de TRIPs, quando e se a *proibição* da exploração econômica do invento se configurar necessária para proteger a saúde pública; e b) a exclusão para evitar que o ato estatal de deferimento do privilégio crie uma situação política repugnante ou abominável.

Repetem-se os pronunciamentos da doutrina a apontar que a primeira hipótese será rara; mas não se alega sua inexistência nas possibilidades de fato. Quanto à tutela da imagem da ação estatal, será ela talvez uma necessidade relativamente mais frequente.

Da interpretação da exclusão de ordem pública

Concentremo-nos então no significado do art. 27.2. Sobre ele, dizem os doutrinadores:

Artigo 27.2 está preocupado com a exclusão de invenções particulares, e não de *categorias de invenções* que são abordados no artigo 27.3 (discutido no Capítulo 21).

É evidente a partir da redação da disposição que o risco deve vir da exploração comercial da invenção, não a partir da invenção ela mesma. (...)

Uma exceção com base no presente artigo só pode ser aplicada quando for necessário para evitar a "exploração comercial" da invenção. Portanto, a condição [exclui] o uso não comercial da invenção (por exemplo, para a investigação científica). Houve debates se a exceção só pudesse ser aplicada quando [já] há uma proibição de comercialização da invenção, ou também quando haja a necessidade

de evitar tal comercialização (mesmo que tal proibição não tenha sido imposta pelo governo em questão).

De acordo com um entendimento, seria preciso haver uma proibição efetiva a fim de viabilizar a exceção. Tem sido considerado, no entanto, que o Acordo "não requer uma proibição real de comercialização como condição para exclusões; só se exige que tal proibição seja necessária". A fim de justificar a exclusão nos termos do artigo 27 (2) TRIPS, o estado-membro teria assim que demonstrar que é necessária a proibição para evitar - por qualquer meio - a exploração comercial da invenção. No entanto, os Estados não teriam que provar que as suas leis nacionais de Comercialização efetivamente proibiram ou proíbem a exploração da invenção²⁹⁶.

Ponto relevante é a noção de que o critério do art. 27.2 só é aplicável quando *necessário* para proteger um interesse estatal pertinente. Não cabe invoca-lo quando a situação é de simples *conveniência*, como já notado anteriormente. Sobre isso, nota Gervais:

296 Article 27.2 is concerned with the exclusion of particular inventions, not categories of inventions which are dealt with in Article 27.3 (discussed in Chapter 21 below). It is clear from the wording of the provision that the risk must come from the commercial exploitation of the invention, not from the invention as such. (...) An exception based on this Article can be applied only when it is necessary to prevent the "commercial exploitation" of the invention. Therefore, the condition non-commercial uses of the invention (e.g., for scientific research). There were debates whether the exception can only be applied when there is an actual prohibition on the commercialization of the invention, or when there is need to prevent it (even if still not done by the government concerned). According to one opinion, an effective ban should exist in order to make the exception viable. It has been held, however, that TRIPS "does not require an actual ban of the commercialization as a condition for exclusions; only the necessity of such a ban is required. In order to justify exclusion under Article 27 (2) TRIPS, a Member state would therefore have to demonstrate that it is necessary to prevent - by whatever means - the commercial exploitation of the invention. Yet, the Member would not have to prove that under its national laws the commercialization of the invention was or is actually prohibited". UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 377

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias interpretou tal exceção estritamente no caso R. v Henn e Darby. e observou que as medidas tomadas por um Estado só deve chegar até a proporção necessária para atingir o seu objetivo. Este conceito de proporcionalidade também deve ser encontrada no GATT. Assim, a medida que for promulgada com base nessa necessidade deve ser o mínimo possível inconsistente com o GATT. Além disso, as mesmas regras devem ser aplicáveis a produtores domésticos e inventores. À luz destes princípios, a recusa de concessão de uma patente que só pode ser exercida para proteger a saúde pública, se o Estado não tiver outras alternativas razoáveis à sua disposição²⁹⁷.

O mesmo autor, sobre o eco em TRIPs do disposto no art. 4 quater da CUP, ainda nota:

Artigo 27.2 deixa claro que o fato de que uma lei nacional proíba a exploração de uma invenção não é suficiente para tornar essa invenção inelegível para a patenteabilidade. (...) Em outras palavras, qualquer exclusão nos termos deste artigo terá de ser justificada como indicado acima, e o fato de que a exploração da invenção é proibida abrigo do direito nacional é apenas um argumento, mas não é por si só suficiente para satisfazer as condições prescritas²⁹⁸.

297 “The European Court of Justice interpreted the exception rather narrowly in R. v Henn & Darby and noted that the action taken by a State must only go so far as is necessary to achieve its goal. This concept of proportionality is also to be found in the GATT. Thus the measure which is enacted on the basis of necessity must be the least "GATT inconsistent". Also, the same rules must be applicable to domestic producers and inventors. In light of these principles, the refusal to grant a patent would only be exercisable to protect public health if the State had no other alternatives reasonable available to it.” GERVAIS, cit. O autor ainda cita extensamente a construção pelo órgão de solução de controvérsias da OMC dessa “necessidade” a partir dos critérios do Acordo Geral, XX b), mencionando particularmente uma decisão em que o órgão conclui que a utilização desse último dispositivo só se justificava para “perseguir os objetivos superiores da ordem pública” e, além disso, demonstrar que se tinha esgotado todas as opções razoavelmente disponíveis para alcançar tal propósito.

298 “Article 27.2 makes it clear that the fact that a national law prohibits the exploitation of an invention is not sufficient to render such invention ineligible for

A questão da *necessidade* é crucial. Construindo a partir dos requisitos textuais do Tratado da OMC como um todo, Nuno Pires de Carvalho enfatiza²⁹⁹:

“Necessário” significa que deve haver um nexo de causalidade entre a medida tomada (exclusão da patenteabilidade) e do efeito pretendido (proteção da ordem pública ou aos bons costumes). Artigo 27.2 implica um teste de duas etapas, que devem ser aplicados com recurso aos dois critérios que estão disponíveis no sistema jurídico da OMC:

(a) No que diz respeito à necessidade de excluir uma invenção da exploração comercial, os membros da OMC devem ter em conta o

patentability. The change to the Brussels draft, which read: "including to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement", reinforces this view. In other words, any exclusion under this article would need to be justified as indicated above, and the fact that the exploitation of the invention is prohibited under national law is only an argument but not by itself necessary to meet the conditions prescribed". GERVAIS, cit.

299 “Necessary means that a causal connection must exist between the measure taken (exclusion from patentability) and the effect sought (protection of ordre public or morality). Article 27.2 implies a two-step test, which shall be applied with recourse to the two criteria that are available in the legal system of the WTO:

(a) With respect to the necessity of excluding an invention from commercial exploitation, WTO Members must take into account the provisions of Article 2.2. of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), which provides:

Members shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the extent to protect human, animal or plant, is based on scientific principles and is not maintained without sufficient scientific evidence.

(b) Once the first step of the test is passed, and evidence is found that the exclusion of an invention from commercial exploitation contributes indeed to the protection of morality or ordre public, WTO Members must look then at the necessity of excluding an invention from patentability to prevent its commercial exploitation. This second step must take the provisions of Article 2 of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) into account. The relevant language of Article 2 reads:

(2) Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective

(3) Technical regulations shall not be maintained if the ... objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner.

In other words, if the objective of excluding the commercial exploitation of inventions a certain field of technology can be achieved in a way that does not require excluding inventions from patentability, then that way should always be preferred”.

disposto no artigo 2.2. do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS):

Os membros assegurarão que qualquer medida sanitária ou fitossanitária só seja aplicada na medida para proteger a saúde humana, animal ou vegetal, baseia-se em princípios científicos e não seja mantida sem provas científicas suficientes.

(b) Uma vez que a primeira etapa do teste é passado, e as provas se que a exclusão de uma invenção da exploração comercial contribui de fato para a proteção da moralidade ou a ordem pública, os membros da OMC devem olhar depois para a necessidade de excluir uma invenção de patenteabilidade para evitar a sua exploração comercial. Esta segunda etapa deve tomar as disposições do artigo 2 do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Acordo TBT) em conta OMC. A linguagem pertinente do artigo 2 é essa:

(2) Os membros assegurarão que os regulamentos técnicos não sejam elaborados, adotados ou aplicados com a finalidade ou o efeito de criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Para este efeito, os regulamentos técnicos não serão mais restritivos ao comércio do que o necessário para alcançar um objetivo legítimo

(3) Os regulamentos técnicos não deverão subsistir se os objetivos ... podem ser alcançados de uma forma menos restritiva ao comércio.

Em outras palavras, se o objetivo de excluir a exploração comercial de invenções de um determinado campo da tecnologia pode ser feita de uma forma que não requer excluindo invenções da patenteabilidade, então dessa forma deve ser sempre preferida.

Neste contexto é que nota Carlos Correa³⁰⁰, quanto às exceções previstas no art. 27, em particular no tocante aos interesses da saúde pública:

O Acordo TRIPS admite duas exceções em virtude das quais não seria impossível excluir os produtos farmacêuticos da patenteabilidade, mas nenhuma das duas parece suficiente para justificar essa exclusão, salvo em circunstâncias limitadas.

A primeira é a ordem pública, uma das razões que o artigo 27.2 do Acordo reconhece para excluir a patenteabilidade. Dado que não existe uma ideia da ordem pública universalmente aceita,³⁰¹ os Membros dispõem de certa flexibilidade para definir as situações cobertas, dependendo de seus valores sociais e culturais particulares. O próprio artigo 27.2 indica que o conceito não se circunscreve às razões de segurança"; ele refere-se também à proteção da "saúde ou da vida das pessoas ou dos animais" ou "vegetais", e se pode aplicar a invenções que possam ocasionar" danos graves ao meio ambiente" .

O artigo 27.2 indica que a não patenteabilidade por razões de ordem pública [não] é admissível quando prevê ao mesmo tempo a exploração comercial da invenção. Em outras palavras, pode não ser

300 CORREA, Carlos M. Propriedade intelectual e saúde pública. Ed. Fundação Boiteux, Florianópolis. 2007. p. 148-152

301 [Nota do original] Por exemplo, nas diretrizes de exame do Escritório Europeu de Patentes a ordem pública relaciona-se com razões de segurança, tais como distúrbios ou desordens públicas, e com invenções que possam induzir comportamentos delitivos ou danosos em geral (parte C, capítulo 4, 3.1). No direito dos Estados Unidos, a razão de ordem pública aplicou-se tradicionalmente à invenção que fosse irresponsável ou danosa para o bem-estar, a boa ordem ou os bons costumes da sociedade". Lowell v. Lewis, 15 (a. 1018 N^o. 8568) (C.D. Mass. 1817), citado em Chisum e Jacobs, 1992, p. 2.5. Nos Estados Unidos "tende-se a restringir esse enfoque subjetivo de política pública à utilidade" (idem).

possível declarar a não patenteabilidade de uma invenção se ao mesmo tempo se permite sua distribuição ou venda.³⁰²

Como se pode notar da posição de Correa, cuja análise tende a apontar os caminhos possíveis em TRIPs para o atendimento dos fins da saúde pública, a previsão do art. 27.2 não será, necessariamente, o caminho mais frutífero para tal propósito³⁰³.

Tem sido apontada, em particular, a distinção do dano à saúde pública resultante dos altos preços dos produtos patenteados (ou seja, o dano causado pelo efeito monopólico ou excludente *da patente*), daquele outro dano resultante da exploração *do invento*³⁰⁴, para restringir o efeito do art. 27.2 a essa última hipótese.

302 [Nota do original] CORREA, YUSUF, 1998, p. 193. Para uma opinião diferente, veja LESKIEN, FLITNER, 1997.

303 "Article 27.2 of the TRIPS Agreement allows the exemption of inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health (...)' from patentability, Assuming, arguing, that patents impede access to medicine by raising the price level, could it not be argued that excluding the patentability of pharmaceuticals is necessary for the protection of human health [PL Wojahn, 'A Conflict of Rights: Intellectual Property Under TRIPS, the Right to Health and AIDS Drugs' (2001-2002) 6 UCLA J Int'l L & Foreign Aff 463,480; SM Ford, 'Compulsory Licensing Provisions Under the TRIPs Agreement: Balancing Pills and Patents' (2000) 15 Am U Int'l L Rev 941, 965; P Marc, 'Compulsory Licensing and the South African Medicine Act of 1997: Violation or Compliance of the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement?' (2001) 21 NYL Sch J Int'l & Comp L 109,122]. Such an argument misreads Article 27.2 of the TRIPS Agreement. While human health is explicitly included in the concept of ordre public, the provision requires the prevention of the commercial exploitation of the invention to be necessary to protect the ordre public." HESTERMEYER; Holger. Human Rights And The WTO - The Case of Patents and Access to Medicines. Ed. Oxford. New York. 2007. P. 56-57

304 "The risk to public health in the case of patents and access to medicine, however, does not stem from the commercial exploitation of pharmaceutical inventions, but rather from the alleged patent rents, ie from the patentability of these inventions [Rott (n 218 above) 236; Straus (n 152 above) 189; AO Sykes, 'TRIPs, Pharmaceuticals, Developing Countries and the Doha "Solution"' John M Olin Law & Economics Working Paper " No 140 (2nd Series) , (University of Chicago Law School, 2002) 6 (also published as AO Sykes, 'TRIPs, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha "Solution"' (2002) 3 Chicago J Int'l L 47)]. Preventing the sale of pharmaceuticals for profit is neither necessary to achieve the intended public health goals nor does it even further those goals [Some authors argue that

O impacto das normas internacionais citadas

Assim, se tem diretamente incidindo sobre o nosso tema uma norma da Convenção de Paris, introduzida pela Revisão de Lisboa de 1958. Sem nos demorarmos neste passo quanto às elaboradas regras de aplicação interna dos atos internacionais da propriedade intelectual³⁰⁵, basta-nos trazer uns elementos cruciais para a interpretação e integração dessas normas em face do direito interno.

Existe um número considerável de dispositivos de textos internacionais (por exemplo, da CUP), que merecem aplicação direta como parte da normativa doméstica, tanto para partes estrangeiras não domiciliadas, mas também pelos domiciliados no Brasil, estes especialmente através dos mecanismos do art. 4º da lei 9.279/96³⁰⁶.

Como saber se um texto internacional terá aplicabilidade direta no sistema nacional? Um mecanismo simples o indica: se o próprio dispositivo aponta essa destinação: a norma aplicável dirá, por exemplo,

“O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente”
(CUP Artigo 4 ter).

only a complete ban of any and all distribution of the invention can be upheld under the provision, others would permit not-for profit distribution. Correa (n 147 above) 62-63; TG Ackermann, 'Disorderly Loopholes: TRIPS Patent Protection, GATT and the EC' (1997) 32 *Tex Int'l L J* 489,508-509]. States intend to open their market for the (for profit) sale of generics rather than prevent their sale. This distinction is at times overlooked by authors hoping to find a general exception from patentability for pharmaceuticals [R Elliott, *TRIPS and Rights: International Human Rights Law, Access to Medicines and the Interpretation of the WTO Agreement on Trade- & Related Aspects of Intellectual Property Rights, Canadian HIV/AIDS Legal Network & AIDS Law Project, South Africa* (2001) 46 ff]”. HESTERMEYER, cit.

305 Vide, quanto à questão, o nosso Tratado, vol. I, cap. III.

306 Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

O destinatário desta norma é a parte privada, o inventor. O direito à nomeação já entra na esfera jurídica do inventor pelo próprio texto internacional.

Já essa outra norma apenas obriga os estados nacionais a legislarem sobre a matéria versada:

“1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.” (CUP Art. 10 bis).

Assim, é na norma que cumpre, ou não cumpre, o dispositivo internacional que se vai buscar o dispositivo cogente.

Desta maneira, vê-se que um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários ³⁰⁷:

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas *aos Estados Soberanos* em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante

Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.

307
10 e seg.

Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p.

Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto executivas. Distinguem-se, dentre estas,

- as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
- as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *pele menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

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

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

internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna³⁰⁸.

De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro dos atos internacionais não internalizados, inclusive TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos:

a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível no Direito Brasileiro; e

b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho.

Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos qualquer lei que se destine a implementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional.

Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.

Em suma, a integridade do sistema jurídico³⁰⁹ impele a que – salvo decisão política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

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

Precedentes judiciais

“O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, **a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão**, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000” Embargos Infringentes (AC)2000.02.01.007453-0, Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, 30 de agosto de 2007.

(*exatamente* no mesmo sentido: AC 200102010304216, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, 27 de setembro de 2005, e AC 2001.51.01.538718-7 Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, 17 de novembro de 2004)

“Desta forma, em que pesem os argumentos desenvolvidos pela Apelante, em nada foram abalados os fundamentos da sentença, quer pelo que acima foi aludido, quer porque a alteração da Lei 9.279/96, primeiro pela MP 2006 e, depois, pela MP 2014-3/2000, depois convertida na Lei nº 10.196/20001, não alterou a situação nem prejudicou nenhum suposto direito da apelante bem como porque o invocado Acordo TRIPS – Acordo de natureza comercial e, se

309 Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.

309 Correa, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (Oxford Commentaries on International Law).

entendido como Tratado, tendo a natureza contratual entre os Países-Membros que o aprovaram, determinando que venham a legislar para ocorrer a internalização de suas regras, de forma que, por necessitar de regulamentação, não cria direitos diretamente em face de particulares, não sendo, no que diz respeito à hipótese em exame, autoaplicável, como bem coloca a douta sentença recorrida, de forma alguma beneficiando a Apelante, ao contrário do que a mesma pretende”. (grifos nossos) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2005.51.01.519897-9, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 02.04.2008.

A questão no direito estrangeiro

Como demonstra a evolução de nossa própria legislação, desde 1882, a rejeição à patente por motivos de ordem pública e moral é uma característica antiga das legislações nacionais. Na França, a questão surge já na legislação de 1791³¹⁰, persistiu nos textos subsequentes³¹¹ e se mantêm até o Código da Propriedade Intelectual atual³¹². Similarmente, no texto italiano³¹³, e no do Reino Unido³¹⁴.

310 « Au vrai, le décret originaire des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 ne comporte rien de tel: mais dès le décret des 14 et 25 mai 1791 "portant règlement sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tous genres ", l'interdit surgit, au détour de l'article 9 du titre 2 de ce texte, dans une forme un peu étrange puisqu'il y est question de "cessionnaire" du brevet mais qui, de l'opinion même des contemporains, ne restreint pas la portée de la disposition : "Tout cessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit ", La loi de 1844 reprendra l'idée, dans son article 30 : " Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés ... 4° Si la découverte, invention ou application, est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume". FOYER, Jean e VIVANT, Michel, Le Droit Des Brevets. Presses Universitaires de France . Paris. 1991. P.183-186

311 Vide, por exemplo, o comentário de Pouillet sobre a lei francesa de 1844, aliás uma influência importante de nossa lei de 1882: “ La loi de 1844 (art. 30, § 4) ne permet pas non plus de breveter les découvertes qui seraient reconnues contraires à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume. Une invention, disent Picard et Olin, sera contraire à l'ordre public quand, sans violer une disposition de la loi, sans contrarier la morale publique, elle sera de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité des

citoyens : elle sera contraire aux bonnes mœurs, lorsque, sans contrarier aucune règle légale, elle sera en opposition avec les principes de morale et d'honnêteté du temps et du peuple au sein duquel elle se sera produite ; elle sera enfin prohibée par la loi, lorsqu'on découvrira dans celle-ci une disposition qui la défend expressément ou tacitement ; telle est, par exemple, la défense de breveter les compositions pharmaceutiques ; ou bien lorsqu'elle contrariera une disposition légale, comme si, par exemple, il s'agissait d'un appareil destiné à procurer l'avortement ». POUILLET, Eugène. *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*. Imprimeurs-Éditeurs, Libraires de La Cour de Cassation. Paris. 1899. P.113-116. Escrivendo 55 anos depois, Roubier aponta os mesmos impasses : ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*. Éditions Du Recueil Sirey. Paris. 1954. P. 102-103. Já em 1978, Mathély aponta as modificações resultantes da lei de patentes de 1968 e da entrada em vigor da Convenção da Patente Europeia. MATHÉLY, Paul. *Le droit européen des brevets d'invention*. Librairie du Journal Des Notaires et des Avocates. Paris. 1978. P. 146-147.

312 "Les lois de 1791, de 1844 et de 1968 ont toutes comporté, en substance, une telle exclusion, qui figure aujourd'hui à l'article L. 611-17 CPI, plusieurs fois modifié, ainsi qu'à l'article 53 a) CBE, tous deux trouvant directement leur origine dans l'article 2 de la Convention de Strasbourg de 1963. On trouve également cette exclusion, formulée dans les mêmes termes généraux, à l'article 6, § 1er, de la directive 98/44 relative à la protection des inventions biotechnologiques." PASSA, Jérôme. *Droit De La Propriété Industrielle - Tome 2*. Paris: L.G.D.J. Lextenso éditions, 2013, p.131-135. Sobre o regime vigente, SCHMIDT-SZALEWSKI, Joana e PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*. Litec. Deuxième édition . Paris. 2001. P.33-34, POLLAUD-DULIAN ; Frédéric. *La propriété intellectuelle*. Ed. Economica. Paris. 2011. P. 135-138, e AZÉMA, Jacques. *Droit de la propriété industrielle*. - 6e édition. Paris : Éditions DALLOZ, 2006, p.185-187.

313 "In dottrina, gli autori si sono occupati del requisito della liceità della invenzione al fine di meglio precisarne l'ambito di applicazione, sul che ritengano opportuno soffermarci. L'opinione prevalente e più autorevole e nel senso che l'accertamento iniziale da parte dell'Ufficio Brevetti della contrarietà alla legge vada effettuato, se così si può dire, restrittivamente. Si afferma cioè, innanzi tutto, che l'illiceità deve essere riferita non tanto all'invenzione stessa come tale, quanto al risultato della medesima, vale a dire ai suoi possibili impieghi. In relazione a questi, all'atto della concessione del brevetto, l'Ufficio competente dovrebbe limitarsi ad accertare che i risultati nei quali si individua l'invenzione non siano contrari ai principi dell'ordine pubblico o non siano nocivi alla salute. Il fatto che una qualsiasi delle norme di legge vigenti vieti o limiti lo svolgimento di certe attività così da incidere sull'utilizzazione di determinate invenzioni, non precluderebbe la brevettabilità di queste, in quanto il brevettante, nella esplicazione del suo diritto di esclusiva, sarà poi tenuto comunque a rispettare tali norme". BOUTET, Sergio e DUNI, Mario. *Brevetti Industriali*, Marchio, Ditta. Insegna. Editrice Torinese. 1966. P.52-53. "Viene innanzitutto preclusa la brevettabilità delle invenzioni "la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume". La norma precisa che la mera presenza di un divieto legale di attuazione non basta ad integrare la fattispecie. In tal caso; tuttavia, il brevetto non sarebbe concretamente utilizzabile in Italia (pur essendo, però, immune da decadenza ex art. 54-bis, comma 1, 1. inv.), e la sua sola funzione sarebbe quella di fungere da presupposto (ai sensi della Convenzione di Unione di Parigi) per il deposito di domande di brevetto all'estero." CATALDO, Di Vincenzo. *Le invenzioni I modelli - Seconda Edizione*. Giuffrè. Milano. 1993. P.52-55.

314 "In the UK, under the Patents Act 1949 an application could be refused if its use was contrary to law or morality (...)". GRUBB, Philip W. *Patents for chemicals*,

Na América do Sul³¹⁵, o Brasil e o Uruguai³¹⁶ seguem redação comparável (ou seja, declarando impatenteáveis os inventos contrários à ordem pública, etc.) , enquanto que o Paraguai³¹⁷, a Argentina³¹⁸, o Chile³¹⁹ e a legislação andina³²⁰acompanham o

pharmaceuticals and biotechnology - fundamentals of global law, practice and strategy. Fourth Edition. New York: Oxford University Press, 2004, p.281-283.

315 Para uma análise detalhada da situação nessa região, vide Borges Barbosa, Denis and Grau-Kuntz, Karin, Exceptions, Limitations and Exclusions to Patent Rights - South America (January 3, 2011). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1734269> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1734269>

316 Ley N° 17.164 (Uruguay) Artículo 14.- No son patentables: B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.

317 Ley 1.630/00 (Paraguay): “Artículo 5°.- De las materias excluidas de protección por patente. Son materias excluidas de protección por patente: a) las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral, proteger la salud, la vida de las personas o de los animales, y para preservar los vegetales, para evitar daños graves al medio ambiente;

318 Ley 24.481 (Argentina): “ARTICULO 7 - No son patentables: a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente; Reglamento: ARTICULO 7 - El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá prohibir la fabricación y comercialización de las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente.”

319 Ley 19.996 (Chile) Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger El orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

320 Decisión 486: “Artículo 20.- No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;”

parâmetro do art. 27.2 de TRIPs (ou seja, ferindo com a negação de patente os inventos cuja *exploração* venha a ferir os mesmos valores).

No âmbito da legislação europeia, já a Convenção de Estrasburgo previa dispositivo no sentido de se negar patente em casos relativos à moral e à ordem pública. Assim, mesmo antes da vigência da Dir. 44/98³²¹, o tema era tratado com atenção, e se notavam normas nacionais pertinentes em quase todos países da região³²².

321 Para uma análise recente das legislações nacionais e regionais relativas à biotecnologia, vide BARBOSA, Denis Borges ; PORTO, P. ; ZUCOLOTO, G. ; FREITAS, R. E. ; SOUZA, A. M. E. . Matérias Patenteáveis em Biotecnologia em Países Seleccionados.. In: ZUCOLOTO, Graziela Ferrero ; FREITAS, Rogério Edivaldo. (Org.). Propriedade Intelectual e Aspectos Regulatórios em Biotecnologia. 1ed.Rio de Janeiro: IPEA, 2013, v. 1, p. 203-237.

322 "Article 53 excludes two groups of inventions from patentability, namely those which are offensive to public order or morality (...). Article 53 is based on Article 2 of the Strasbourg Convention (Appendix 8) which does not permit Contracting States to exclude inventions from patentability other than on these grounds. (...) This provision has its counterpart in the laws of most of the Contracting States.

This Article provides an exception to the general principles of patentability under Article 52(1), and consequently is to be interpreted narrowly.

Contrary to "ordre public"

Article 53(a) follows Article 4quater of the Paris Convention and indicates that the mere fact that something is prohibited by law or by regulation in some, or even in all, of the Contracting States, does not of itself preclude patentability in accordance with the EPC. It is only unpatentable if the objection is that it offends some fundamental moral principle.

This leaves open the question as to whether an invention is unpatentable only if it is regarded as morally offensive in all of the Contracting States, in all of the designated Contracting States, or possibly, if it is offensive in one of the designated States.

As this provision is an exception to the general principle of patent, it is widely accepted that patent protection is only excluded if the invention cannot be used other than in a way which is contrary to public order or morality. The decisive matter is the purpose of the invention. (...)

53.03 Contrary to morality

The second ground of exclusion covered by the Article, namely on the grounds of offence to morality, is another undefined legal concept. Being an exception, it is to be interpreted narrowly. An application for a patent ought only to be rejected on this ground if, seen objectively, any utilisation of the invention is liable to give offence to reasonable people.

In relation to this objection, as already suggested above in connection with the objection on the ground of offence to ordre public, it is not clear whether such an offence must lie .in respect of one Contracting State, a number of them, or all of them before this ground of objection to the granting a European patent can be regarded as established."

A Diretriz europeia recém citada é extremamente significativa.
Em nosso livro de 2003 já dizíamos:

A questão do impacto da moralidade e da ordem pública sempre teve considerável imprecisão no seu conteúdo. Vide o que se fala deste requisito mais acima, ao estudarmos os requisitos e proibições das patentes em geral. No entanto, vale aqui suscitar, o texto da Diretiva CE 44/98, que dá exemplos preciosos do que seja contrário à moral ou à ordem pública:

Artigo 6º

1. As invenções cuja exploração comercial seja contrária à ordem pública ou aos bons costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a exploração ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por disposição legal ou regulamentar.

2. Nos termos do disposto no nº 1, consideram-se não patenteáveis, nomeadamente:

a) Os processos de clonagem de seres humanos;

b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano;

c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais;

d) Os processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o Homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos.

Pareceria razoável concluir que a lei brasileira proibiria *pelo menos* as mesmas patentes sob sua rega de moralidade e ordem pública.

LUNZER, Raph, Singer. The European patent convention. Sweet & Maxwell. London. 1995 . p. 125-126.

Ainda que sem a amplitude da diretriz europeia, nota-se a presença de dispositivo relativo à moral e ordem pública na legislação japonesa e na antiga soviética, numa quase unanimidade que praticamente só é rompida pelo silêncio legislativo americano³²³

A norma na lei interna

Como se viu inicialmente, a vedação categórica do que é hoje o art. 18, I do CPI/96 teve redações e formulações diferentes nas legislações internas anteriores. Também, como já afirmamos, as interpretações doutrinárias e judiciais desses textos antigos estarão adstritas à formulação da norma, o que faz do aporte dos nosso clássicos de menos valia do que o habitual³²⁴.

O entendimento dos clássicos

J.X. Carvalho de Mendonça, analisando a Lei de 1882, aponta para uma série de casos julgados pelo Supremo nos primeiros anos do sec. XX quanto a inventos considerados contrários à lei ou à moral;

323 « Les États signataires de la Convention de Munich offrent évidemment l'image d'un droit semblable au nôtre. Il est donc intéressant de se tourner vers les autres droits. On constatera ainsi avec surprise qu'aucune disposition relative à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne figure dans le droit américain (autre voie ?). Mais des dispositions de cet ordre existent, par exemple, dans le droit japonais qui écarte du brevet •les «inventions susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la santé publique» (loi sur les brevets du 13 avril 1959 telle qu'amendée, art. 32 ii : PI Lois et traités, Japon, Texte 2-001) ou, marquées par l'idéologie propre du pays, dans le droit soviétique selon lequel «ne sont pas reconnues comme inventions les solutions contraires aux intérêts de la société, aux principes humanitaires et aux principes de la morale socialiste » (ord. du 21 août 1973 telle qu'amandée, art. 21 in fine : PI Lois et traités, Union soviétique, Texte 2-003). A chacun sa morale, mais chacun tient à sa morale.» Foyer e Vinavt, cit.

324 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2009. P. 68-73, porém, não considera a diferença normativa: “Os conceitos expendidos por Gama Cerqueira comentando o Código dos anos quarenta ajustam-se perfeitamente ao art. 18 da nova Lei da Propriedade Industrial: não são patenteáveis as invenções cujos fins sejam exclusivamente contrários à moral, e aos bons costumes, não se prestando a outros usos”.

mas Gama Cerqueira nota que o fundamento dessas decisões foi sempre outro, que não o de tal afrontamento³²⁵.

Pontes de Miranda, escrevendo sobre a lei de 1945³²⁶:

No art. 8.0, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903 diz-se não ser "privilegiável" (a invenção ser sem efeito quanto à patente) se tem finalidade exclusivamente contrária à lei, à moral, à saúde ou à segurança pública. Lei, ai, é a lei penal ou outra lei protetiva, de natureza cogente, que contenha ou não proibição de patente. O fim é que pode ser contrário a lei e causar a nulidade. Se se trata de lei penal e a patenteação se refere a ato ilícito criminal como fim, está caracterizada a invalidade da patente; basta que o fim o seja. A arma de fogo ou outra não está pré-excluída se a finalidade não é o crime. Os povos não consideram crimes as suas guerras. As leis sobre alimentos e bebidas podem conter (e de ordinário contêm) regras jurídicas proibitivas, que podem repercutir na validade das patentes. Bem assim, as leis sobre jogo e aposta, se vedada a fabricação do aparelho ou do objeto. (...)

CONTRARIEDADE À SAÚDE PÚBLICA. Tal contrariedade se subsume, a rigor, na contrariedade à lei; mas o Decreto-lei n.7.903, art. 8.0, inciso 1.0, há de ser interpretado como sendo nula a patente ainda que não esteja prevista em lei a espécie, se, em verdade, a finalidade é exclusivamente contra a saúde pública (= ofensiva à saúde pública). A *quaestio facti* passa à frente³²⁷.

325 MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Atualizado por GAMA, Ricardo Rodrigues. Tratado de direito comercial brasileiro – vol. III – Tomo I. Ed. Russel. Campinas. 2003. P.157-159.

326 Tratado de Direito Privado, vol. XVII, § 1.957.

327 Nos seus Comentários à Constituição de 1967, com a emenda no. 1 de 1969, Tomo V, Forense. 1987, p. 546, o autor lembra: "O direito dos inventores tem limites, que são os decorrentes da ordem vigente. Assim, não gozam do direito público subjetivo as invenções cujos meios ou resultados forem contrários à ordem pública (Supremo Tribunal

Gama Cerqueira, em seu Tratado³²⁸:

Invenções contrárias à lei são somente as excluídas da proteção legal por disposição expressa da própria lei de patentes ou de outras leis. Consideram-se também contrárias à lei as invenções concernentes a indústrias cuja exploração seja proibida. No estado atual de nossa legislação não se conhecem outras invenções proibidas além das enumeradas no art. 8.º do Código.

Costuma-se interpretar a disposição relativa às invenções contrárias à lei no sentido de vedar a concessão de patentes para invenções relacionadas com atos ou atividades proibidos pela lei, como, por exemplo, os jogos de azar. Não nos parece exata, porém, essa interpretação. Se a invenção satisfizer às condições legais, isto é, se for nova e suscetível de utilização industrial, a patente não poderá ser denegada. A exploração ou o uso da invenção, se incidir em proibição legal ou constituir delito ou contravenção, poderá dar lugar à aplicação das penas cominadas; mas a validade da patente não nos parece discutível. Assim, por exemplo, o privilégio pedido para uma roleta ou outro aparelho de jogo. Desde que a invenção se revista dos requisitos essenciais à patenteabilidade, o privilégio deve ser concedido. A exploração do jogo, por meio do aparelho privilegiado, pode constituir contravenção punível, pois a concessão da patente não legitimaria o ato proibido;⁶ mas a invenção, em si, não seria contrária à lei. Por outro lado, que utilidade haveria em negar-se o privilégio para invenções que possam prestar-se a usos ilícitos? A denegação da patente não impediria a produção e a venda do produto ou a prática do processo; ao contrário, caído no domínio público, qualquer pessoa poderia explorá-lo. A não ser as invenções expressamente excluídas

Federal, 14 de abril de 1915, sobre invenção de instrumento de jogo de azar; Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 32), ou aos bons costumes, ou à saúde pública”.

328 CERQUEIRA, J. G.; BARBOSA, Denis Borges (anotador) ; Newton Silveira (anotador) . Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II. Rio de Janeiro 3a. edição: Lumen Juris, 2010, item 55.

da proteção legal, dificilmente se concebem outras que possam considerar-se contrárias à lei. Como escreve ALLART, "*il n'existe donc pas à proprement parler de brevet nul comme se rapportant à une invention contraire à la loi: tout au moins nous n'en connaissons et n'en concevons aucun exemple*" Mais difícil será encontrar-se invenção cujo fim seja *exclusivamente* contrário à lei, como diz o Código.

56. As mesmas observações feitas a respeito das invenções contrárias à lei cabem em relação às invenções contrárias à moral. Não se encontram facilmente, também, exemplos de invenções que, consideradas em si, independentemente do uso que lhes seja dado, possam dizer-se contrárias à moral. Sob o ponto de vista estritamente jurídico, como invenções contrárias à moral podem considerar-se aquelas que, não incidindo em nenhuma proibição legal, repugnam, entretanto, à moral ou aos bons costumes.

Teoricamente, essas exceções se justificariam por si, pois a lei não pode favorecer ou proteger invenções que visam a fins ilícitos ou imorais. Como tal, porém, só poderia ser considerada a invenção cujo único fim ou utilidade fosse contrário à moral, o que dificilmente se concebe. Os exemplos de invenções desse gênero, como escreve BONNET, pertencem geralmente ao domínio da teoria e da imaginação. É necessário, pois, distinguir o uso a que se destina o invento do uso ilícito ou imoral que dele se possa fazer, porque a lei não excetua da proteção dispensada às invenções as que podem ser desvirtuadas em seus fins, mas somente as que sejam, em si, contrárias à moral. Desde que a invenção se preste a fins lícitos, não vemos como negar-se a patente em virtude do uso ilícito ou imoral em que o invento possa ser empregado. O Cód. da Propriedade Industrial, no art. 8.º, refere-se justamente a esse gênero de invenções, que os autores costumam a conceber, isto é, invenções cujos fins sejam exclusivamente contrários à moral, que não se prestem a outros usos.

Nas minhas anotações à 3ª edição desse livro, assim noto:

- Note-se que o Art. 18, I da Lei. No. 9.279/96 já não usa a expressão *"de finalidades exclusivamente contrárias às leis, à moral, à saúde e à segurança pública"*, mas simplesmente reza: Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

Prosseguindo, Gama Cerqueira enfrenta a questão mais diretamente atinente a nosso tema:

57. As invenções nocivas à saúde, ou de finalidades contrárias à saúde, como diz a lei são as que têm por objeto, principalmente, produtos alimentícios ou medicamentos, devendo a nocividade da invenção ser apreciada em relação ao prejuízo que pode trazer para a saúde do homem, devendo-se verificar se os produtos são impróprios para a alimentação ou para usos terapêuticos, por conterem elementos prejudiciais à saúde. Proibindo o Código, entretanto, a concessão de patentes para invenções que tenham por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos, em geral, a proibição relativa a invenções nocivas à saúde não era necessária. Além desses produtos, outros não vemos que possam incidir na proibição relativa às invenções nocivas à saúde. As invenções de máquinas, aparelhos, processos químicos e outras, que indiretamente possam pôr em risco a saúde e mesmo a vida das pessoas que as empreguem ou que estejam sujeitas aos seus efeitos ou conseqüências, não se compreendem na previsão da lei. A invenção, nesses casos, é lícita. O seu uso ou emprego é que poderá ser condicionado e regulado pelas leis. Aliás, o art. 8.º refere-se a invenções de finalidades exclusivamente contrárias à saúde, isto é, invenções que não tenham outro fim senão prejudicar a saúde...

Nossas anotações a esse trecho assim reafirmam:

Mais uma vez, a redação da Lei no. 9.279/96 não corresponde ao texto analisado por Gama Cerqueira, pois exclui da patenteabilidade "o que for contrário (...) à saúde públicas;]

Por fim, Gama Cerqueira, tratando de um outra cláusula do mesmo dispositivo, lembra:

Como nos casos precedentes, o que importa não é a invenção em si, mas os usos a que se prestar, os quais podem ser contrários à segurança pública, ou não.³²⁹

Ao que resume Waldemar Ferreira:

[O invento] não é ilegal. A ilegalidade está em explorá-lo³³⁰.

329 [Nota do original] As disposições das leis que vedam a concessão de patentes para invenções contrárias à lei ou à moral, nocivas à saúde ou ofensivas da segurança pública, sempre despertaram a crítica da doutrina por não se poder conceber exemplo de invenção que, considerada em si, independentemente do uso que dela se faça, possa incidir na censura da lei. O Cód. da Propriedade Industrial consignou proibições desse gênero, por não ser possível, como explica um de seus colaboradores, "permitir privilégios recaindo sobre invenções que atentem contra as leis do país, que prejudiquem a saúde dos indivíduos, ou que ameacem a tranquilidade e segurança públicas" (Clóvis C. RODRIGUES, op. cit., pág. 231). Mas, como observa, "é muito difícil determinar, a priori, quando a invenção incide em qualquer daquelas proibições", sendo injusto, por outro lado, "condená-las de plano, visto como a lei não protege nem autoriza o uso ilícito". "Daí a redação do n.º 1. do art. 8., contendo, de propósito, o advérbio exclusivamente, com o qual o legislador deixou bem explícito o seu pensamento: só incidem na proibição legal os inventos de fins exclusivamente contrários às leis, à moral, à saúde e à segurança públicas, isto é, só aqueles que não tenham outra aplicação, outro uso, outro objetivo senão os ilícitos ou imorais" (ibidem). Pode-se, entretanto, conceber que alguém realize e procure privilegiar invenções cujos fins exclusivos sejam contrários à lei, à moral, à saúde e à segurança públicas? Por outro lado, é justamente de invenções desse gênero que os autores declaram ser difícil conceber exemplos. Assim, o Código incidiu em cheio na crítica da doutrina. "O vigor expressional", como disse o Professor WALDEMAR FERREIRA, "não corresponde à realidade dos fatos".

330 FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, §1357.

Clóvis Costa Rodrigues, não exatamente um clássico, mas sendo a fonte qualificada por ter ajudado a redigir o Código de 1945, e ser o diretor do escritório brasileiro de patentes à época, nota³³¹:

"É muito difícil determinar, a priori quando a invenção incide em qualquer daquelas proibições". Não se deve, assim, "condená-las de plano, visto como a lei não protege nem autoriza o uso ilícito. Daí a redação do n° 1 do art. 8° do Código de 1945 contendo, de propósito, o advérbio exclusivamente, com o qual o legislador deixou bem explícito o seu pensamento: só incidem na proibição legal os inventos de fins exclusivamente contrários às leis, à moral, à saúde e à segurança pública, isto é, só aqueles que não tenham outra aplicação, outro uso, outro objetivo senão os ilícitos ou imorais" .

Importante lembrar que a análise desses autores não podiam ter levado em consideração o texto do art. 4 quater da Convenção de Paris, de sua versão de 1958, o que só entrou em vigor no Brasil com a adoção completa da versão de Estocolmo em 1991.

Como o dispositivo chegou à lei em vigor

Em seus Comentários à Lei 9.279/98, Douglas Gabriel Domingues³³² assim narra:

A redação do inciso I do art. 18 proposta no Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional era menos abrangente pois se referia apenas ao que fosse contrário à moral e à segurança e saúde públicas não se referindo aos bons costumes³³³. Referida redação sofreu duas modificações distintas a Saber: 1ª

331 RODRIGUES, Clóvis C., Concorrência Desleal, Editorial Peixoto, 1945, p. 231

332 DOMINGUES, cit.

333 [Nota do original] Projeto de Lei n° 824-B, de 1991, cit., p. 3.

modificação - na Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, que diminuiu mais ainda o elenco das invenções e modelos de utilidade não patenteáveis, reduzindo as restrições a apenas dois casos: o que fosse contrário à moral e à ordem pública;³³⁴ 2ª modificação - no Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, que ampliou para cinco os casos de restrição à patenteabilidade contidos no inciso I do art. 18, passando o dispositivo legal a apresentar a redação que consta da Lei da Propriedade Industrial.³³⁵

Assim é que se tem o dispositivo já mencionado:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

Para uma análise sistemática, há que se notar que, para os subsistemas de desenhos industriais e de marcas, o dispositivo correspondente reza:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração³³⁶;

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de

334 [Nota do original] Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, Deputado Ney Lopes, cit., fl. 6.

335 [Nota do original] Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1993 (PL nº 824, de 1991, na Casa de Origem) cit p. 31.

336 Lembrando que elementos desse texto constavam da redação da cláusula de patentes em 1971:” a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração”;

pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

As similitudes e diferenças são importantes: desenhos ornamentais e marcas são manifestações simbólicas, e podem diretamente ofender e atentar aos valores citados; mas só metafórica ou remotamente lesar à saúde pública.

Da interpretação do dispositivo em questão

Como já se viu, a redação da lei de 1945, minudenciada pelos nossos clássicos, expelia da patenteabilidade apenas os inventos cuja *finalidade* fosse *exclusivamente* contrária aos valores listados. Os dois fatores eram significativos.

O critério da *finalidade* desloca a avaliação da patenteabilidade para o propósito do invento, o que se expressa no *problema técnico a ser resolvido*. Não se considera aqui os efeitos eventuais ou indesejados da solução técnica, mas o efeito pretendido³³⁷. Assim, tanto o Código de 1945 quanto as normas posteriores até 1971, era esse o critério legal apontado como determinante para a exclusão.

Mas o texto de 1945 feria com a proibição tão-somente os inventos cuja finalidade fosse exclusivamente o de lesar os valores

337 "6. A questão de saber se a exploração da invenção contraria a ordem pública ou os bons costumes dependerá do uso normal (indicado no pedido de patente ou perceptível pelo perito da especialidade) a que o produto ou processo se destinem e não da eventualidade, mais ou menos remota, de esse produto ou processo poderem ser, em concreto, utilizados em violação daqueles limites do contra legem ou em violação de normas legais ou regulamentares que proibem ou condicionam a sua colocação no mercado." MARQUES, J.P. Remédio. Patentes de genes humanos?. Coimbra Editora. Lisboa. 2001. p. 55-60

pertinentes, admitindo a proteção daquelas soluções técnicas de que coubesse pelo menos uma finalidade redentora. As normas de 1967, 1969 e 1971 suprimiram o “exclusivamente”, nisso ampliando potencialmente a recusa de patente.

O texto vigente já não fala mais em “finalidade”. Ao teor literal da norma, seria excluído da patente o invento *que for contrário* aos valores listados. Exclusivamente contrário, parcialmente contrário, ou algo contrário?

Os critérios de interpretação das normas relativas às patentes

Muito já escrevemos quanto à interpretação devida às normas de patentes. Em nosso Tratado, por exemplo:

[4] § 5.7. (B) A interpretação das regras em si mesmas

O que se visa, em cada caso material, é obter a homeostase dos princípios, segundo sua pertinência no sistema. Este equilíbrio surge à interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Diogo de Figueiredo³³⁸, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

“os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam” (grifos da transcrição).

338 [Nota do original] in A Ordem Econômica na Constituição de 1988, artigo publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado/RJ nº 42, pg 59.

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das ideias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano³³⁹,

“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: ‘A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica’”, dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.³⁴⁰

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”³⁴¹

Mais uma vez, cabe aqui citar Luiz Roberto Barroso, numa seção do parecer antes citado, sob o título “O privilégio patentário deve ser

339
ed., p. 225

[Nota do original] Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª

340

[Nota do original] ob. cit., p. 232

341

[Nota do original] Wolgran Junqueira Ferreira in Comentários à Constituição de 1988, p. 36, destacando os critérios de interpretação de LINARES QUINTANA.

interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”:

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva³⁴². Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita³⁴³.

Essa linha interpretativa, porém, exige sensibilidade e contextualização. Quanto à aplicação das limitações aos direitos de propriedade intelectual, já dissemos³⁴⁴:

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar.

Assim, não obstante a interpretação da normas que dão realidade aos direitos exclusivos siga um caminho de contenção, não se deve tirar, *a contrario sensu*, a conclusão de que as limitações, que contém a exclusiva, sejam manifestadas até seu limite mais radical. Pelo

342 [Nota do original] Carlos Maximiliano, *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, 1980, pp. 227 e 234-237.

343 [Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as consequências lógicas desses mesmos casos, (...)” (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91)

344 Tratado, vol. II, cap. VI, [14] § 4 . - Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage.

contrário, as limitações corporificam interesses dignos de proteção jurídica, mas que só são dignos enquanto funcionais, ou seja, enquanto prestigiem tais interesses, e não mais além, na otimização ponderada desses e dos demais interesses também valiosos, porém contrastantes.

Como notamos, em outro contexto³⁴⁵:

As limitações legais em matéria de propriedade intelectual – patentes, registro de cultivares, direitos autorais, etc. - representam uma conciliação entre interesses constitucionais fundamentais. De um lado, a esfera moral e patrimonial da criação humana, protegida pelo texto básico; de outros, interesses tais como a tutela à educação, o direito de citação, o direito à informação, o cultivo das artes no ambiente doméstico, etc.

Argumentar-se-ia, talvez, que tais limitações seriam tomadas sempre como exceções, a serem restritamente interpretadas. Mas exceções não são, e sim confrontos entre interesses de fundo constitucional. Como já tive também a oportunidade de considerar, citando Canotilho: “As ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surge em todo o lado onde haja necessidade de “encontrar o Direito” para resolver “casos de tensão” (Ossenbühl) entre bens juridicamente protegidos. (...)

Assim, não é interpretação restrita, mas equilíbrio, balanceamento e racionalidade que se impõe. Outra ponderação que

345 BARBOSA, Denis Borges, Direito Autoral, Lumen Juris, 2013, p. 30. No vol. II, cap. Vido nosso Tratado, especificamos: “[14] § 4. 1. - Limitações como ponderação em abstrato de interesses -

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;

b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;

c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito.”

se poderia fazer é que a interpretação se faria sempre em favor do autor. Assim, sempre se restringiriam as limitações ao direito autoral do art. 46 à sua expressão mais augusta. Porém não se argua, de outro lado, o intuito protetor da lei autoral, que faz interpretar em favor do autor as disposições negociais.

O que encontra apoio no precedente do STJ:

Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC. TRIPS. (...) Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98 representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas - as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes. “

STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011.

CrITÉRIOS de interpretação e proibições categÓricas de patenteamento

No caso das normas de exclusão incondicional de patenteamento, como as do art. 18, I, o que se tem é uma exclusão que opera em face a um invento dotado de todos os demais requisitos legais de proteção.

Assim, seja em face do princípio de não discriminação de TRIPS art. 27, *caput*, seja em face da sistemática da nossa lei de patentes (que garante, como a fonte internacional, patente para todos os inventos não excluídos por lei) a norma em questão exclui, excepcionando uma instância lógica de inclusão.

Princípio da universalidade das técnicas

Consideremos o Art. 8º da Lei 9.279/96:

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

A norma satisfaz o requisito segundo o qual “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial” (TRIPS, Art. 27).

No nosso regime de 1882 (Lei nº 3.129/1882) a lei listava *quais* eram os inventos patenteáveis:

Art. 1º - A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo.

§ 1º - Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei:

1º - a invenção de novos produtos industriais;

2º - a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial;

3º - o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade.

Entendem-se por novos os produtos, meios, aplicações e melhoramentos industriais que até ao pedido da 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.

Nossa lei em vigor *não* define o que é patentável. Assim, o atual regime não exige a conformação da criação a um dos tipos descritos na lei de 1882, ainda que tal noção subsista no inconsciente de alguns cultores, como uma das lendas da Propriedade Industrial.

Assim, arguir que um determinado tipo de tecnologia não merece patente, fora das hipóteses que TRIPS permite denegar patentes, em geral abrigadas no art. 18 (como, por exemplo, a de uso) importa numa interpretação que ofende o texto do Acordo.

O art. 42 desta Lei separa as criações industriais em duas partes: as de processo e as de produto. Ou seja, *coisas* e *atividades*. Nessas duas vertentes podem-se adequar todos os tipos listados em 1882, e muitos mais. Se usam *coisas* e se usam *atividades*. Se selecionam

coisas ou *atividades*, entre muitas anteriormente descritas. Se melhoram *coisas* e *atividades*. E assim por diante.

O princípio da universalidade das técnicas faz com que as patentes de invenção cubram *até* todo o campo também protegido pelas patentes de modelo de utilidade, mas exigindo maior contributo técnico: a *atividade inventiva*, o que os modelos não exigem.

Os modelos de utilidade, estes sim, são limitados a *objetos de uso prático, ou parte deste* (art. 9º). Ou seja, a proteção abrangerá *apenas* um tipo específico de *coisas*, e nenhuma *atividade*. Mas modelos de utilidade não são regidos por TRIPs.

Precedentes judiciais

"O "TRIPS" - Acordo Sobre os Aspectos Comerciais dos Direitos de Propriedade Intelectual, fruto das negociações promovidas pela Organização Mundial do Comércio ocorridas na "Rodada do Uruguai", estendeu tal proteção a fronteiras antes não vislumbradas, sendo hoje possível patentear quase qualquer espécie de produto ou melhoria técnica, tendo o acordo, no que concerne à registrabilidade, excetuado apenas as plantas e microrganismos e os métodos médicos como não patenteáveis, desde que feita a ressalva pelo país-membro, donde se comprova o iter ampliativo da registrabilidade."AC 1996.51.01.001787-6, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Universalidade das técnicas versus proibição categórica

Desta feita, em princípio todas as *categorias* de inventos são patenteáveis, desde que satisfaçam os requisitos legais.

Mas certas categorias de inventos podem ser excluídos pela lei nacional, com base em 27.3 de TRIPS, fugindo, assim, do princípio da universalidade das técnicas. Além disso, alguns inventos (mas não categorias desses), especialmente os referíveis ao art. 18. I, podem singularmente serem excluídos do patenteamento. .

Ora, em face do universo dos inventos dotados da plenitude dos requisitos técnicos (ser invento, ser novo, ter atividade ou ato inventivo, aplicabilidade industrial, suficiência descritiva e unidade) a exclusão incondicional do art. 18, I (e outras que lhe sejam equivalentes) é um exceção.

Assim, tópica e relativamente, deve-se quanto a essa circunstância aplicar com reserva qualquer ampliação de sentido. Não se interpretam *extensamente* os dispositivos que denegam patenteabilidade de inventos que sejam acolhidos pelo princípio da universalidade das técnicas³⁴⁶.

346 “Par ailleurs, les instances de l’OEB ont toujours considéré que, dès lors que l’exclusion au titre de l’ordre public et des bonnes mœurs constitue une exception au principe général de brevetabilité formulé à l’article 52, § 1er, elle doit être interprétée restrictivement. Ainsi, il a été jugé qu’ ” une invention ne peut être exclue de la brevetabilité en application de l’article 53 a que dans les très rares cas où il semble qu’une majorité écrasante considère l’exploitation ou la publication (à l’époque, avant modification du texte) de l’invention comme immorales ” ou que, ” conformément à la jurisprudence bien établie de l’OEB, l’article 53 a) CBE n’est applicable que dans des cas exceptionnels ” . Les directives de l’OEB indiquent également que l’exclusion ” n’est susceptible d’être invoquée que dans des cas rares et extrêmes ” et que ” le meilleur moyen de savoir s’il convient de l’invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu’il serait de la breveter ” (C.IV.4.1). Ces directives précisent encore, toujours dans une logique d’interprétation restrictive de l’exclusion, que la protection ne doit pas être refusée lorsque une ou certaines applications seulement de l’invention sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs et que, si la demande contient une référence explicite à une telle application, sa suppression doit être exigée (C.IV.4.3).. PASSA, cit.

De outro lado, à exemplo do que dissemos quanto às limitações aos direitos, quando se recusa uma ampliação no sentido das proibições incondicionais, pelas razões recém expostas, não se quer afirmar que a aplicação dessas normas seja a mais restrita concebível. A exclusão de patenteabilidade tem uma função, e essa função tem de ser atendida na execução das normas pertinentes, no seu limite ótimo.

Assim, entendido – por exemplo - que a função da cláusula do art. 18, I seja a de impedir que o ato estatal de reconhecimento de patente venha a ser repellido pelo público como tendo aceito o abominável, é esse o propósito que se deva atingir com a proibição.

A interpretação de acordo com TRIPs

Como vimos acima, a necessidade de integração das normas jurídicas internacionais e internas nos leva a entender que a norma interna de propriedade intelectual deva ser lida à luz do que prescreve TRIPs, se atendidos dois pressupostos:

a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível no Direito Brasileiro; e

b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho.

A proibição em face da Constituição

Ora, como já expusemos em textos anteriores, a Constituição ao prefigurar o que a lei ordinária protegerá entre os inventos industriais,

não exclui nem inclui diretamente nenhuma categoria ou hipótese de criação. Assim dissemos³⁴⁷:

[7] § 1.6. (D) Quais tipos de invento são protegidos

Note-se que o Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo tecnológico por patente, nem a obriga. A Constituição de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente pela norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos.

Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de patentear cada setor da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de interesses³⁴⁸. Mas existe em sede constitucional a prescrição de que o invento seja industrial - ou seja, técnico no senso de concreto, excluindo de qualquer incorporação na lei ordinária daqueles contributos que não possam ter tal classificação.

A Lei 9.279/96 estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; cada um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do texto do art. 5º. XXIX da Carta, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses constitucionalmente assegurados.(...)

A questão que se deve colocar, assim, é se o Poder Legislativo pode escolher os campos de tecnologia para os quais se dê ou não proteção. É possível que a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e obrigações; mas, em qualquer das formulações, ela corporifica ("...a lei assegurará...) os elementos essenciais definidos da Carta.

347
348

Tratado, vol. I, Cap. II.
O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior.

Neste sentido, os precedentes:

"O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional referido quando, no art. 9.º, "c", da Lei 5.772/71s vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido". STF, RE 94.468-1-RJ, 1.a Turma do STF, Min. Néri da Silveira, de 13.4.82, RDM 56/130.

A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu e assegurou. Mas isto dependendo, como diz o dispositivo constitucional, de lei que o assegure. A lei é que define os requisitos para a concessão do privilégio, o tempo de sua duração, as condições de sua transferência e da concessão do seu uso e da sua extinção, inclusive por caducidade ou nulidade. Pode, pois, estabelecer a privilegiabilidade ou não do produto e a duração da concessão, e, sendo lei de ordem pública, pode alargar ou diminuir, até a concessão do privilégio, as listas de produtos suscetíveis de patenteação. A matéria é de interesse público." CUNHA PEIXOTO (Relator) Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário de nº 93721, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ do dia 16.04.1982

"Não constitui afronta a preceito constitucional, legislação ordinária que define o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. - a carta de 88, acentuando a finalidade social do privilégio, explicitou aquilo que já estava implícito na constituição anterior e que vinha orientando o intérprete" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Plenário, Dês. Silvério Cabral, Arguição de Inconstitucionalidade na AMS 89.02.02442-3, DJ 28.02.1991.

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

Assim, o dispositivo em análise, que exclui da patente *o que for contrário à saúde pública*, parece compatível com a Constituição. A tutela da saúde pública, ou da credibilidade das ações estatais em face da saúde pública, não serão valores constitucionalmente recusáveis. Haverá poderes para que o Legislativo exclua tais matérias da patente. Resta refazer essa análise após adequar a interpretação do texto nacional ao mandado de TRIPs.

A lei ordinária não optou por confrontar TRIPs

Nosso ponto aqui é demonstrar que, não obstante as distinções redacionais entre os textos da lei interna e do ato internacional, a manifestação do Poder Legislativo Brasileiro não resultou numa confrontação deliberada e irreconciliável com as obrigações internacionais do País.

Retornando à distinção:

Lei 9.279/96	TRIPs
Art. 18. Não são	27.2 - Os Membros podem

<p>patenteáveis:</p> <p>I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;</p>	<p>considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.</p>
--	--

Evitando a exploração do invento

Como se reitera, a lei interna veda o patenteamento *do que for contrário* aos valores designados; TRIPs autoriza a denegação de patentes para inventos *cuja exploração seja necessário evitar* para proteção dos mesmos – e de outros valores não adotados pela lei nacional.

O que “é contrário” incluirá tanto o ontologicamente antagônico, quanto aquilo que em certos efeitos específicos o seja. Assim, para não supor que a lei nacional prescreva mais exclusões do que TRIPS autoriza, ou em escopo mais dilatado do que o facultado pelo ato internacional, cabe interpretar o texto interno como compatível com o

internacional. Cabe concluir que, ao cumprir o mandato outorgado pelo ato internacional ao Legislativo, a lei fez cumprir as obrigações internacionais, e não as afrontou.

Com efeito, se a redação interna comporta o sentido lato e o estrito, e o estrito é conforme aos deveres internacionais de legislar, será nesse sentido último que se deve ler a norma. Fato é que este mesmo critério se ajusta à interpretação constrita que aconselhamos acima, como decorrência do sistema da própria estrutura da norma interna. Sem se identificarem, os dois fulcros interpretativos são convergentes.

Assim, deve-se entender que a lei nacional não denega patentes em razão de qualquer antagonismo ontológico entre o invento e os valores citados, mas tão-somente quando seja necessário evitar a *exploração do invento* para prevenir a lesão em pauta.

Ordem pública e moralidade

O segundo elemento diferencial entre os dois textos é que a lei interna lista a moral, os bons costumes, a segurança pública, ordem pública e saúde pública como valores aparentemente no mesmo nível. Já o texto internacional estabelece uma relação de espécie e gênero, no qual a moral e ordem pública são os valores centrais a serem tutelados.

Com efeito, apontando esses dois elementos como centrais, o texto faz incluir (... inclusive para proteger...) “a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio

ambiente” como exemplos específicos de possíveis lesões à moralidade e à ordem pública.

Lendo a norma nacional à luz do texto externo, entender-se-á que a proteção à moral e à ordem pública pode se manifestar como proteção aos bons costumes, segurança pública, etc. Mas não será fundamento de denegar patente a simples proteção à saúde pública que, por remota ou mínima, não afetar a moral e a ordem pública.

Aqui também a lei interna permite uma leitura extensa e uma mais contida; a integração entre os dois estamentos normativos aconselhará a segunda hipótese.

Na verdade, o dispositivo internacional ao mencionar exemplos de objetos cuja lesão possa afetar a moral e a ordem pública, deixa aberto o espaço para especificar outras hipóteses. Como já notamos anteriormente, o Brasil deixa de incluir como espécie listada "os sérios prejuízos ao meio ambiente", o que poderia incluir como fundamento literal de recusa de patente.

Já o Código da Propriedade Intelectual da França menciona a dignidade humana como exemplo de valor tutelado através da cláusula de moral e ordem pública³⁴⁹.

349 "Le nouvel article L. 611-17 ajoute la référence à la dignité humaine, par application de l'article 16 du Code civil. L'introduction de ce principe est la conséquence de la place faite à cette notion en droit français mais aussi de sa reconnaissance en droit communautaire. Ce principe général constitue la pierre d'angle du droit des biotechnologies. L'exigence de conformité des inventions à la dignité humaine va au-delà de l'exigence de conformité aux bonnes mœurs, bien qu'elle la recoupe et, dans une certaine mesure, elle s'étend au-delà de la conformité à l'ordre public dès lors que tout ce qu'exige la protection de la dignité de la personne ne se trouve pas consigné dans des normes positives. Le respect de la dignité de la personne interdit qu'elle soit traitée ainsi qu'une chose, il impose qu'elle bénéficie de conditions décentes d'existence et il assure enfin une sauvegarde morale des

Da leitura conforme a TRIPS

Assim é que se lerá o dispositivo sob análise assim:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I – os inventos cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a moral e a ordem pública, inclusive para proteger os bons costumes, a segurança pública e a saúde pública;

Admitida essa leitura, os *critérios de aplicação* da norma internacional, formulados na seção pertinente acima, carregam seu peso integral. Com efeito, a autorização de TRIPs para excluir a patente com base no art. 27.2 leva consigo condicionantes específicos: só se pode excluir patentes em exceção ao princípio da universalidade das técnicas *se.....*

Assim é que:

a) é possível excluir inventos particulares, caso a caso, e não categorias de inventos.

b) essa exclusão resultará da necessidade de evitar a exploração comercial para proteger os valores designados, e não quaisquer outros atos ou riscos.

c) a exclusão seja necessária, e não só conveniente, para proteger os valores designados.

individus, fût-ce contre leurs propres penchants. Nul ne doute que ce " concept mou " sera d'un utile recours dans le domaine fantasmagique des biotechnologies." AZÉMA, Jacques. Droit de la propriété industrielle. - 6e édition. Paris : Éditions DALLOZ, 2006, p.185-187.. No mesmo sentido, vide PASSA, cit.

d) o exame de necessidade da exclusão se fará em duas etapas:

i) a exclusão de uma invenção da exploração comercial contribui de fato para a proteção da moralidade ou a ordem pública?

ii) existe mesmo a necessidade de excluir o invento da patente para evitar a sua exploração comercial?

d) o fato de que uma lei nacional proíba a exploração de uma invenção é relevante, mas não é suficiente, para tornar essa invenção inelegível para a patenteabilidade.

Finalmente, há que se interpretar a expressão “proteger a moral e a ordem pública” não só no sentido direto, ou seja, evitar a exploração de inventos que causem o risco de perturbar a paz pública ou a ordem social³⁵⁰, mas especialmente na tutela da imagem do ente estatal, que seria lesada caso concedesse uma patente para um objeto, cuja exploração comercial suscitaria horror ou abominação perante o público pertinente³⁵¹.

350 « En termes plus généraux, une chambre de recours de l'OEB a souligné, d'une part, que l'ordre public " couvre la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société ", que " cette notion englobe également la protection de l'environnement " et que, " par conséquent (...), les inventions dont la mise en œuvre risque de troubler la paix publique ou l'ordre social (...) ou de nuire gravement à l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité " et, d'autre part, que la notion de bonnes mœurs " est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée ", celle, s'agissant du brevet européen, " inhérente à la société et à la civilisation européennes [CRT OEB, 21 févr. 1995; Plant genetic system, JO OEB 1995, p. 545 ; PIBD 1996, n° 600, III, 561 (pts 5 et 6)]". PASSA, cit.

351 A listagem das condições de aplicação do art. 18, I pode impressionar por seu rigor, mas corresponde efetivamente a uma aplicação rara. Como nota PASSA: “Cette exclusion de brevetabilité, qui permet à l'INPI de rejeter la demande de brevet (art. L. 612-12, 4°, CPI) ou au juge d'annuler le brevet délivré (art. L. 613-25, a)), est cependant d'application rarissime en France. Au cours des dernières décennies, seules quelques importantes décisions de l'OEB, analysées ci-dessous, en ont fait application au sujet d'inventions

Em qualquer das duas hipóteses (perturbação da moral ou ordem, ou lesão à imagem do ente público) restará por fim a indagação, respondida frontalmente pela norma de 1945: se houver alternativas de exploração da tecnologia que não sejam necessário evitar, cabe denegar a patente?

Para esse caso, a resposta do plenário do Escritório Europeu de Patente, no que não se poderá imaginar um abandono dos padrões TRIPs, foi o seguinte:

“Suponha que a invenção se refira a uma copiadora com características tais que resultem em uma qualidade de reprodução bastante aperfeiçoada. Suponha, ainda, que uma das concretizações da invenção compreende uma outra característica (não reivindicada, mas aparente para o técnico no assunto) que permite, inclusive, a reprodução das tiras de segurança existentes nas notas bancárias, fazendo com que a nota copiada seja muito próxima à nota original. Nesta situação, o equipamento reivindicado compreenderia, como uma de suas concretizações, a possibilidade de produzir dinheiro falsificado, o que faria com que a invenção estivesse dentro das proibições do artigo 53(a). Entretanto, não há razão para considerar a

biotechnologiques”. E o mesmo autor, um pouco mais adiante : « Par ailleurs, les instances de l'OEB ont toujours considéré que, dès lors que l'exclusion au titre de l'ordre public et des bonnes mœurs constitue une exception au principe général de brevetabilité formulé à l'article 52, § 1er, elle doit être interprétée restrictivement. Ainsi, il a été jugé qu' « une invention ne peut être exclue de la brevetabilité en application de l'article 53 a que dans les très rares cas où il semble qu'une majorité écrasante considère l'exploitation ou la publication (à l'époque, avant modification du texte) de l'invention comme immorales » ou que, « conformément à la jurisprudence bien établie de l'OEB, l'article 53 a) CBE n'est applicable que dans des cas exceptionnels ». Les directives de l'OEB indiquent également que l'exclusion « n'est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes » et que « le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait de la breveter » (C.IV.4.1). Ces directives précisent encore, toujours dans une logique d'interprétation restrictive de l'exclusion, que la protection ne doit pas être refusée lorsque une ou certaines applications seulement de l'invention sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et que, si la demande contient une référence explicite à une telle application, sa suppression doit être exigée (C.IV.4.3). »

máquina copiadora como excluída de proteção, já que a mesma poderá ser usada em uma grande variedade de aplicações.³⁵²»

A questão de uma avaliação *ex ante* de moral e ordem pública

Um dos problemas mais curiosos da aplicação do art. 18, I e seus congêneres em outros sistemas jurídicos é que a avaliação da necessidade de evitar a comercialização do objeto da patente para prevenir as lesões à moral e à ordem pública se faz em abstrato, e mesmo antes de qualquer exploração comercial³⁵³.

352 "Suppose that a claimed invention defined a copying machine with features resulting in an improved precision of reproduction and suppose further that an embodiment of this apparatus could comprise further features (not claimed but apparent to the skilled person) the only purpose of which would be that it should also allow reproduction of security strips in banknotes strikingly similar to those in genuine banknotes. In such a case, the claimed apparatus would cover an embodiment for producing counterfeit money which could be considered to fall under Article 53(a) EPC. There is, however, no reason to consider the copying machine as claimed to be excluded since its improved properties could be used for many acceptable purposes'. Decisão G 0001/98 (Transgenic plant/NOVARTIS II) of 20.12.1999, encontrada em <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980001ep1.html>. No mesmo sentido: "Entretanto, vale esclarecer que as criações estão sujeitas à regra geral de que os efeitos legais e morais de uma invenção devem ser sempre julgados em relação ao uso normalmente esperado do produto ou processo patenteado e não, pela simples possibilidade de um mau uso. Um determinado produto, por exemplo uma substância química venenosa, que pode ser legalmente usada como um pesticida, não está excluído de patenteabilidade simplesmente pelo fato dessa mesma substância poder ser empregada em uma guerra química contra os seres humanos". MÜLLER, Ana Cristina Almeida, Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, 2003.

353 "(...) não deve esquecer-se que a modulação dos critérios éticos na fase da concessão da patente está incidivelmente ligada à aplicação industrial da patente, já que é em função da ulterior utilização da ideia inventiva nos objectos que são fabricados e comercializados que deve ser aferida a conformidade da ideia inventiva, já patenteada, com a ordem pública e os bons costumes. De facto, a valoração destas cláusulas gerais numa época coetânea à criação dos direitos de patente representa algo anômalo, pois implica a realização de um juízo de prognose relativamente a utilizações industriais futuras – que podem, até, não ser concretizadas em função de uma prévia avaliação negativa dos resultados econômicos da exploração – *rectius*, da exploração da ideia cuja proteção é requerida. Por outro lado, posto que a ideia inventiva pode vir, no futuro, a ser utilizada noutros domínios da biotecnologia (ou fora dela), a emissão de juízos morais será contraproducente na fase do nascimento dos

Com efeito, sob a lei francesa de 1844, como citado, o critério de moral e ordem pública era avaliado *ex post*, como causa eventual de nulidade. Não ocorre assim, na lei em vigor, que denega acesso à patente com base num prognóstico de lesão aos valores designados.

Uma consequência dessa dificuldade de antecipar efeitos de carácter social ou político é que em alguns sistemas jurídicos se institui um órgão, singular ou colegiado, para avaliar a necessidade de proteção à moral e a ordem pública. O engenheiro de patentes, hábil em pesquisar o estado da técnica, não terá qualquer treinamento nem visão que lhe permita prognosticar a fúria dos povos ou os danos objetivos à segurança pública:

Na verdade, inquirir as invenções quanto a seu benefício ou prejuízo público não é algo que os escritórios de patentes estejam bem equipados para lidar. Uma fonte independente do escritório de patentes iria avaliar muito melhor os pedidos de patentes em áreas controversas e nas fronteiras do conhecimento levando em conta as políticas públicas e as preocupações éticas. O público poderá, assim,

direitos. O que vale por dizer que, uma vez que sejam possíveis ou previsíveis novas utilizações industriais da ideia inventiva, os julgamento (sic) morais e éticos devem ter lugar, predominantemente, o mais fora possível da tutela jurídica privativa dos direitos de patente, principalmente fora do procedimento administrativo de concessão da patente, independentemente da intensidade do exame prévio de que o pedido seja objeto. (...) Tudo isto para concluir que, afinal, as cláusulas gerais em análise – a serem admitidas, como o são, na fase prévia à concessão da patente – devem ser preenchidas de harmonia com os critérios mais abertos, defendidos desde 1963, pois só com critérios éticos/morais mais tolerantes é possível protrair para momento posterior a análise dos efeitos indesejáveis dos direitos de patente já atribuídos. Nestes termos, a ideia inventiva não será in limine tutelável, se, atenta a aplicação industrial indicada pelo inventor nas reivindicações – ou mediante uma interpretação do conteúdo dessas reivindicações – se revelar aberrante ou repugnante para a consciência axiológica-jurídica da comunidade ou comunidades onde os direitos de patente pretendem serem exercidos”. REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes, Introdução ao problema das invenções biotecnológicas: algumas considerações, . Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI). Direito industrial. Coimbra, Almedina, v. 1, p. 251-255, 2001.

participar mais na decisão sobre a patente. Manter essa instância também reconheceria que o mercado por si não está capacitado a julgar adequadamente o bem-estar público, e que conceder patentes é um ato governamental do qual o Estado não pode fugir a responsabilidade³⁵⁴.

A questão da saúde pública e meio ambiente

O exame antecipado, previsto pelo art. 18, I da Lei 9.279/96, traz à administração pública brasileira um dilema significativo. Os riscos reais de dano à saúde pública, ou ao meio ambiente, de uma determinada tecnologia não são objeto da análise de patentes efetuada à luz do art. 8º, 10º, 24 e 25 do CPI/96 (se há invento, novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial, suficiência descritiva e unidade).

Note-se, aqui, que se cogita dos efeitos diretos e reais sobre a saúde pública ou meio ambiente (se bem que essa última consideração, que é prevista em 27.2 de TRIPS, não consta literalmente da lei nacional). Os efeitos quanto à imagem pública do estado, que igualmente estão cobertos pelo art. 18, I, seguem como já

354 “In truth, testing inventions for their public benefit or detriment is not something patent offices are well equipped to handle. A panel independent of the PO would better vet patent applications in contentious fields and on the frontiers of knowledge for public policy and ethical concerns. The public could thus participate more in the decision to patent. Having such a panel would also acknowledge that the market alone cannot adequately judge public welfare, and that patenting is a governmental act for which the state cannot duck responsibility” VAVER; David. *Intellectual Property Law*. Ed. Irwin Law. Toronto. 2011. P. 288-290. No Sistema francês esse exame também era feito por uma instância externa: "Il semble au surplus, que l'Administration se considère comme ayant le pouvoir de rejeter pour ce motif une demande de brevet, mais elle ne le fait qu'après avoir demandé l'avis d'un organisme consultatif (Conseil supérieur de la propriété industrielle)". ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*. Éditions Du Recueil Sirey. Paris. 1954. P. 102-103.

indicado um caminho próprio, que não se confunde como da avaliação técnica de dano à saúde, *stricto sensu*.

Assim, falamos neste instante de danos reais à saúde. Esta avaliação esperará o exame sanitário, muitas vezes realizado após o exame de patentes:

Se, ao contrário deste cenário, formos analisar estritamente sob a ótica sanitária, teremos, por exemplo, o caso do Efavirenz (...). A primeira patente em que aparece a Fórmula Markush do Efavirenz foi concedida nos Estados Unidos seis anos antes do pedido de registro do primeiro medicamento relacionado. Ou seja, não há possibilidade de se analisar informações oferecidas a título de registro sanitário no processo de análise de patente. Os dados de descrição da molécula que demonstram a um examinador de patentes que ela é nova não são suficientes para a autoridade sanitária se manifestar acerca de quesitos concernentes a segurança e eficácia de um produto³⁵⁵.

Assim, quando cabe à autoridade pública avaliar *ex ante* o impacto da eventual exploração do invento quanto à saúde pública, duas hipóteses se configuram:

- a) Ou a autoridade, aplicando – por exemplo – o princípio da precaução dá por impatenteável tudo aquilo que não foi, anteriormente, objeto de licença de comercialização³⁵⁶;

355 BARBANO, Dirceu, e BEZERRA, Antônio Carlos da Costa, Anuência Prévia, in A Revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional, Câmara do Deputados, 2013, p. 201.

356 “(...) nos leva a um cenário no qual não haveria mais patentes de medicamentos no Brasil já que poderíamos avaliar que qualquer molécula poderia ser nociva, e, portanto, incorrer em risco à saúde, se não for claramente esclarecida qual seria a composição farmacêutica, dentre outros aspectos. Desse modo, a Anvisa deve agir pelo princípio da precaução já que podíamos considerar que qualquer molécula sem as devidas informações poderia causar danos à saúde”. BARBANO e BEZERRA, cit.

- b) Ou, aplicando as regras de interpretação estrita, apenas no caso em que *já tenha sido denegada a licença sanitária* ou de outra forma tiver sido provada a nocividade do invento caberia a denegação de patenteabilidade³⁵⁷.

Da pragmática de recusa de patente por ofensa ao art. 18, I

Cuida-se aqui de casos em que a Lei denega privilégio, mesmo quando o *invento industrial* constitui *hipótese de incidência patentária*, à luz do art. 10, poderia passar pelos testes de *novidade* (art. 11), *aplicabilidade industrial* (art. 11) e *contributo mínimo* (art. 13 ou 14), e ainda seu pedido tem a *suficiência descritiva* do art. 24.

As normas deste artigo aplicam-se, em igualdade, a ambos tipos de patente.

357 É a posição de Remédio Marques : "Em poucas palavras: a recusa em conceder a anuência prévia é perfeitamente lícita nas eventualidades em que o medicamento ou o fármaco para que se pede a patente, no Brasil, já foi objecto de pedido de aprovação neste país e os dados comunicados à ANVISA respeitantes à sua segurança, eficácia e qualidade sugerem, no caso concreto, um risco para a saúde humana. Se o objecto da patente ainda não foi sujeito ao procedimento administrativo de aprovação e registo sanitário junto da ANVISA, tendo em vista a sua ulterior comercialização, a exigência feita ao requerente da patente para instruir o procedimento de patenteabilidade, junto do INPI, com dados e informações destinadas a permitir o exame da inocuidade do medicamento configura-se como sendo uma medida excessivamente restritiva. É a ANVISA a quem incumbe o exercício desse ónus de instruir o procedimento administrativo com factos susceptíveis de colocar em causa a segurança, a eficácia e qualidade do medicamento. Mas é também claro que outros terceiros, maxime, os titulares de posições jurídicas subjectivas privadas subjacentes à constituição do direito de patente ficam salvos de intervir no procedimento de patenteabilidade, junto do INPI ou da ANVISA, para o efeito de trazerem ao processo factos que corroborem a nocividade do medicamento para a saúde das pessoas, caso venha a ser, no futuro, comercializado." REMÉDIO MARQUES, João Paulo F., Anuência prévia" - a (i)licitude da interferência da autoridade sanitária brasileira nos procedimentos de patenteabilidade de fármacos, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Volumen 31 (2010-2011), Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, pp. 373-400.

Esta recusa do patenteamento é incondicional e categórica. Não obstante a existência de todos demais pressupostos de patenteamento, a incidência em uma de suas hipóteses importa que o *conhecimento técnico* em questão, uma vez tenha entrado no *estado da técnica* (vide art. 11), é lançado automaticamente em *domínio público*.

Gama Cerqueira designava essa causa de rejeição como o *caráter lícito* da pretensão ³⁵⁸, com isso simplesmente denotando que sua patenteabilidade não encontrava amparo legal, sem nenhuma sombra de censura ética nesta privação.

Como se faz, em toda sua rara aplicação, valer a proibição incondicional de patente quando for necessário evitar a exploração do invento, para proteger a moral ou a ordem pública?

As Diretrizes de Exame de Patentes de 2002 assim prescreviam aos examinadores:

1.5.2 Proibições legais

Caso, na opinião do examinador, todas as reivindicações incidam em ao menos uma das exceções do artigo 10 ou proibições do artigo 18, então deve-se emitir parecer desfavorável quanto à patenteabilidade (vide item 1.11.3).

Vide o que a minuta da diretriz de 2012 esclarece sobre a questão:

4.3.1 Invenções não patenteáveis por incidirem no art. 18(I) da LPI

358 "A invenção, portanto, além de nova e suscetível de utilização industrial, deve ser lícita, isto é, não excluída da proteção legal. Temos, pois, reunidas as condições essenciais da privilegiabilidade, segundo a nossa lei: a) novidade; b) caráter industrial; c) caráter lícito." TPI1946 vol. II, no. 34.

De acordo com o art. 18(I), não é patenteável “o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas”.

Considerando que a biotecnologia é um campo tecnológico gerador de invenções que tratam de matéria que pode levantar questões morais e de ordem pública, a doutrina atual permite que o INPI recuse o patenteamento dessas invenções com base no art. 18(I) da LPI.

Casos de exclusão incondicional de patenteamento

Sujeitam-se ao princípio de exclusão incondicional e categórica de patenteamento as situações descritas nos incisos deste artigo e mais os seguintes casos:

- a) A hipótese mencionada no inciso VIII do art. 10 - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;
- b) A hipótese mencionada no inciso IX do artigo 10: os processos biológicos naturais, quando para a produção de plantas ou animais.

Tais hipóteses estão listadas no art. 27.3 de TRIPs como livres à escolha dos estados-membros para exclusão incondicional:

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

- a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) (...) processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.

Desta feita, naquilo que corresponder ao permissivo de TRIPs, cabe entender essas duas hipóteses como exclusões incondicionais ³⁵⁹.

Proibição de patente por leis extravagantes

Note-se que o art. 10 e 18 não é a única hipótese de recusa incondicional de patentes no direito brasileiro. Com efeito, nota-se outra exclusão legal, por lei extravagante:

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.

Art. 6º Fica proibido:

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou

359 Como já se disse em Uma Introdução à Propriedade Intelectual em 2003, quanto à leitura conforme com o texto de TRIPs, “embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto”. Não se deve supor, salvo eminente peso em contrário da lei doméstica, que se decidiu no direito interno em colisão com as obrigações internacionais do Brasil. No caso, TRIPs faculta tratar as hipóteses com exclusões incondicionais. À luz do texto constitucional brasileiro, não é caso de se supor, na dúvida, que a lei brasileira tenha renunciado a essa faculdade, para se conceder mais privilégios do que se é obrigado pelos propósitos do “interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.³⁶⁰

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Tal tecnologia é tão rejeitada que foi objeto de ato internacional de condenação através do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, chamado de Protocolo Nagoya, ao qual o Brasil apoiou³⁶¹.

A tutela da moralidade

Como ocorreu no sistema europeu, a hipótese mais importante na aplicação do art. 18, I será seu uso como fundamento para rejeitar patentes cuja exploração comercial afronte os critérios éticos relativos à vida humana ou animal³⁶².

Diretrizes de Exame do INPI 1994

360 Dispositivo idêntico se encontrava no art. 12 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. "A tecnologia Terminator ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com tecnologia Terminator, não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar sementes todos os anos." Encontrado em http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado em 3/3/2011..+2323'

361 Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty, Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN BRAS, de 23/04/2010

362 Segundo a Diretriz europeia 44/98: "Article 6 1. Inventions shall be considered unpatentable where their commercial exploitation would be contrary to ordre public or morality; however, exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation. 2. On the basis of paragraph 1, the following, in particular, shall be considered unpatentable: (a) processes for cloning human beings; (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings; (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes."

2.31 Processos de obtenção de animais

2.31.1 O INPI adotou o critério de considerar como patenteáveis somente aqueles processos de modificação da identidade genética de animais que não tragam sofrimento aos ditos animais, e aqueles que, mesmo trazendo algum tipo de sofrimento para o animal, produzam algum benefício médico substancial ao ser humano ou animal.

2.31.2 No entanto, considera como não patenteáveis os processos de clonagem do ser humano, os processos de modificação do genoma humano e os usos de embriões humanos para fins industriais ou comerciais.

Técnicas cuja exploração comercial confrontasse à saúde pública

Tem-se aqui um cláusula de aplicação delicadíssima. Não se fará, através desse dispositivo, política de preços ou de conveniência da política de saúde. Pode-se deixar de dar patente, com base no art. 18, I, da Lei 9.279/96, todas as vezes que o *objeto do pedido*, quando posto em prática, for contrário à saúde pública³⁶³. Não para o que a *exclusividade da patente* puder resultar em ônus maior para o financiamento ou administração da saúde pelo poder público.

363 Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, op. cit. P. 175. O autor aponta o fato de que, nesses casos, a jurisprudência tem feito ponderação de interesses.

Nota sobre a linkage entre patentes e registro de comercialização

Denis Borges Barbosa (março de 2015)

Em mais uma das muitas expressões estrangeiras que acometem do direito da propriedade intelectual, diz-se *linkage* a vinculação entre a patente e o registro sanitário. Define Carlos Maria Correa³⁶⁴:

La vinculación tiene por objeto que la autoridad sanitaria competente no otorgue la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos y defensivos agrícolas, o de otros productos regulados, cuando existan sobre el producto patentes pertenecientes a una persona distinta al solicitante de la aprobación y no medie consentimiento de este último.

No estudo recém citado, o eminente jurista Carlos Correa, professor da Universidade de Buenos Aires conclui que:

No existe ninguna disposición de carácter multilateral, de carácter vinculante u observancia voluntaria, adoptada en el marco de la OMC, FAO u otra organización internacional, que imponga a los Estados la obligación de impedir o demorar la aprobación de

364 CORREA, Carlos M., Inexistencia de una Obligación Internacional de Vincular el Registro de Defensivos Agrícolas y Patentes de Invención, Revista Criação do IBPI, no. 1, p.124, 2009. Correa volta ao tema em CORREA, Carlos. Expanding patent rights in pharmaceuticals: the linkage between patents and drug registration. In: NETANEL, Neil Weinstock. The development agenda: global intellectual property and developing countries. Oxford University Press, 2009,p.248. No mesmo sentido de Correa: "Patent linkage is a practice of linking regulatory approval for a generic medicine to the patent status of the originator product". YAMANE, Hiroko, Interpreting TRIPS - Globalisation of Intellectual Property Rights and Access to Medicines, Hart Publishing, 2011.

comercialización de un producto regulado (farmacéutico o defensivo agrícola) sobre la base de la existencia de una patente a favor de un tercero.

Si bien un pequeño número de países ha aceptado tal vinculación en el marco de TLCs, o en su legislación nacional, incluso en los países más avanzados ella no se aplica en absoluto (como en el caso europeo) o se limita a información brindada por parte de la autoridad sanitaria para que el titular de la patente que así lo decida ejerza sus derechos ante las instancias judiciales que correspondan.

Vale dizer, não existe qualquer obrigação multilateral³⁶⁵ de direito internacional que obrigue³⁶⁶ à vinculação do registro sanitário e a patente, e apenas um pequeno número de países nos quais o *linkage* existe. Não obstante a contínua demanda, em particular pela política externa dos Estados Unidos³⁶⁷, pela mudança das leis

365 Para a análise da situação chilena, em que o linkage resultou de uma obrigação internacional de caráter bilateral, vide Cadillo Chandler, Dhanay M., *Pharmaceutical Patents and Marketing Approvals within the U.S. – Chile Free Trade Agreement Context: A Brief Analysis* (May 8, 2010). In search of new IP regimes, pp. 201-218, IPR University Center, 2010. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1602883>. Este trabalho resultou em tese de doutorado, da qual fui um dos examinadores, e publicada em Agosto de 2014: CHANDLER, Dhanay María Cadillo, *The role of patents in the latin american development - 'models of protection' of pharmaceutical patents and access to medicines in Brazil, Chile and Venezuela*, encontrado em <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135695>, visitado em 11/3/2015.

366 Os sistemas nacionais não estão obrigados a prever o linkage, estando livres para fazê-lo ou não, pois a vinculação não é incompatível com tais tratados, especialmente TRIPS. Vide CARVALHO, Nuno Pires. *The TRIPS Agreement of Patent Rights*. Netherlands: Kluwer, 2010, p. 164.

367 A demanda americana encontrou oitiva, ainda que não não abrigou, em nosso país. “Em 6 de fevereiro de 2006, foi encaminhado o protocolo legislativo do Projeto de Lei nº29/06, de iniciativa do Senador Ney Suassuna, que pretende acrescentar ao artigo 16 o inciso VIII da Lei nº 6.360/76, condicionando a concessão de registro sanitário para produto farmacêutico de uso humano à comprovação de que o requerente do registro é o titular da patente ou que dele obteve licença para a exploração econômica do seu objeto. Se aprovado, estabelecer-se-á, no sistema regulatório brasileiro, o “linkage” (tal como conhecido no âmbito internacional) entre o direito de patente e a concessão do registro de comercialização pela autoridade sanitária”. ABRANTES, Antonio, *Linkage e as patentes*, <http://patentescomentarios.blogspot.com.br/search?q=linkage>, visitado em 11/3/2015.

nacionais para incluir a vinculação, passados nove anos da análise de Carlos Correa, continuam as resistências contra o *linkage*.

Entre as relevantes razões para a rejeição do sistema se listam:

1. a transferência do encargo de defesa das patentes, que são direitos de natureza estritamente privada, para o estado, ou seja, para o contribuinte³⁶⁸,
2. o retardo potencial na entrada dos genéricos no mercado³⁶⁹; e também
3. a história de abusos a que o sistema foi exposto nos países em que foi adotado³⁷⁰.

368 "More recently, the United States has pushed strongly for a form of coordination known as "linkage," whereby health authorities consult with IP authorities and deny registration to drugs when patents are in force. While this form of coordination seems unproblematic on the face of it (if the drug is patented, then the sale of generic versions would be illegal), many developing countries resist pressures to proceed in this direction, arguing that linkage inappropriately transfers the burden of defending patents from the private rights-holder to the public". SHADLEN, Kenneth C., *The Politics of Patents and Drugs in Brazil and Mexico: The Industrial Bases of Health Policies*, found at <http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/ShadlenPoliticsOfPatentsOct09.pdf>, visited 5/3/2015.

369 "Na prática, o vínculo entre patentes e registro sanitário estabelece uma barreira adicional à entrada de versões genéricas no mercado, visto que atrela o início do trâmite de obtenção do registro sanitário, sabidamente moroso, ao momento posterior à expiração da patente. Ou seja, protela a promoção da concorrência de medicamentos, mesmo que estes estejam fora de proteção patentária [...] A inclusão do "vínculo entre patentes e registro sanitário" no arcabouço legal brasileiro irá anular uma flexibilidade de interesse para a saúde conhecida como exceção Bolar (artigo 43 VII da Lei de Propriedade Industrial 9.279/96), que permite a realização de testes e obtenção de registro sanitário antes da expiração da patente do produto." Projeto de Lei 29 de 2006, proposto pelo Senador Ney Suassuna (PMDB/PB) Parecer do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual / Rebrip http://www.abiaids.org.br/_img/media/Parecer_projeto_NeiSuassuna_VFinal_20Ago2007.pdf.

370 "Patent linkage, which exists in the United States but not in several European countries, is controversial, in part due to the extensive evidence of abuse, including several cases where weak or non-germaine patents have been asserted in the linkage process. The alternative to regulatory linkage is for patent owners to enforce their private rights in patents, and to not ask the regulatory bodies to interfere with normal patent enforcement actions". Notes on USTR's 2013 Special 301 Report by Knowledge Ecology International, Encontrado em <http://www.keionline.org/node/1713>, visitado em 11/3/2015.

Assim é que na União Europeia, a vinculação de patentes e registros sanitários é estritamente vedada³⁷¹, constando a repressão do *linkage* entre as medidas recomendadas pelo Relatório Setorial do Órgão de Concorrência da União de 8 de julho de 2009:

A Comissão continuará a cumprir rigorosamente a legislação comunitária aplicável e, por exemplo, agir contra vínculo entre patentes [e registro sanitário], pois, de acordo com a legislação comunitária, os órgãos que autorizam a entrada [de um medicamento] no mercado não pode levar em conta status da patente do medicamento originador ao decidir sobre as autorizações de comercialização de medicamentos genéricos³⁷².

Assim, apenas nos sistemas jurídicos onde *existe* uma vinculação entre o sistema de patentes e o sistema de registro sanitário, uma patente (se pertinente) impede o registro. Lógico que a patente for impertinente, ou seja, quando se referir a objeto diverso daquele que constitui o registro sanitário, nem mesmo nos países em que *haja* vinculação o privilégio afastará o registro.

Desta feita para que haja os efeitos do *linkage* se necessitam *cumulativamente* dois elementos:

371 "Patent linkage refers to the practice of linking the granting of MA, the pricing and reimbursement status or any regulatory approval for a generic medicinal product, to the status of a patent (application) for the originator reference product. Under EU law, it is not allowed to link marketing authorisation to the patent status of the originator reference product". Pharmaceutical Sector Inquiry Preliminary Report, 28 November 2008, encontrado em http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf

372 "The Commission will continue to strictly enforce the applicable Community law and, for instance, act against patent linkage, as according to Community legislation, marketing authorisation bodies cannot take the patent status of the originator medicine into account when deciding on marketing authorisations of generic medicines". EU Pharmaceutical Sector Inquiry Report, p. 23. Encontrado em <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/>, visitado em 12/5/2015.

1. Que a lei nacional consagre a vinculação; e
2. Que a patente seja pertinente ao objeto do registro.

Como já afirmado, a lei brasileira não contém qualquer norma específica que vincule a ANVISA, ao examinar e conceder registro de comercialização de objetos sob sua competência, a tomar tento de qualquer patente em vigor³⁷³.

A lei não opõe a patente contra a concessão do registro de comercialização

Mais ainda, é necessário suscitar tanto a construção doutrinária quanto texto legal que previne a autarquia de considerar a eventual patente de terceiros no exame de pedidos de registro que lhes é apresentado.

Isto se dá por duas razões:

1. Nas regras de competência da ANVISA previstas essencialmente na Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e na Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, não se lista o poder dever de dar execução às patentes das partes privadas. Assim, como *competência própria*, não se deu à ANVISA o poder de fazer valer patente concedidas às pessoas privadas.

373 Quanto a este ponto, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. Exclusividade de Dados Sigilosos Apresentados às Agências Regulatórias: Agroquímicos. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal, v. 2, p. 199-232, 2011. Em Ação Ordinária nº 12972-36.2011.4.01.3400 – 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, essa questão foi discutida, no tocante à rosuvastatina cálcica. Vide a posição da AGU em http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/155503, visitado em 12 de março de 2015.

2. De outro lado, não está nos poderes do titular da patente usar o seu direito exclusivo para impedir a concessão do registro.

Quanto a esse último ponto, vale transcrever o nosso Tratado³⁷⁴

Pelo desenho constitucional da patente – como parte da Propriedade Industrial – os poderes legais do titular da patente são estritamente delimitados ao enunciado legal, não cabendo qualquer extensão ou interpretação que dilate os termos estritos do art. 42 da lei. Os vínculos do Direito Internacional pertinente, aliás, não se opõem a essa interpretação constitucionalmente inescapável do Direito Brasileiro³⁷⁵.

Assim, *por exemplo*, não havendo na listagem da lei, seja na vertente civil seja na penal, um direito exclusivo ao registro sanitário do produto patenteado, qualquer pretensão a impedir que terceiros façam o registro é abuso de patente – por excesso de poderes – e provavelmente abuso de poder econômico, sem mencionar a prática do crime previsto no art. 195, XIII do CPI/96. (Grifamos)

Restritividade dos tipos

374 Op. Cit., vol. II., cap. VI.

375 [Nota do original] TRIPS ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem (6) com esses propósitos aqueles bens; (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no ART.6. b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença. Vide Dannemann, Gert Egon. Da Proteção Conferida pela Patente, Revista da ABPI, N° 46 - Mai/Jun. de 2000, p. 3.

“Assim, o direito conferido pela patente é primariamente definido como sendo o poder dado ao seu titular de excluir terceiros da prática dos atos atentatórios...”³⁷⁶.

Detalhemos aqui a questão da restritividade dos tipos do art. 42, e dos art. 183 a 186 que, juntos, fazem o alcance civil e penal das patentes, listando os *atos atentatórios* ao direito de patente.

Os elementos do direito negativo constantes destes artigos são típicos e insuscetíveis de analogia. Primeiro, por razões de política legislativa, os direitos do gênero do presente são, sistematicamente, restritos:

“acarretaria insegurança nas relações jurídicas e seria entrave à circulação dos bens, uma vez que os poderes e faculdades exóticos, passíveis de criação pela imaginação humana, seriam oponíveis erga omnes. Tais entraves estariam, por sua vez, relacionados à possibilidade de se constituírem situações jurídicas inconvenientes e, até mesmo, nefastas sob ponto de vista econômico-social.

Esta indesejável circunstância seria, ainda, robustecida pelas dificuldades de se possibilitar o prévio conhecimento de terceiros acerca da existência de figuras atípicas onerando a coisa.”³⁷⁷

Depois, não é possível a criação de direitos erga omnes por operação de analogia:

“...não pode haver o livre recurso à analogia: não há nomeadamente lugar para uma analogia juris, ou analogia a partir do conceito de direito real, para enquadrar nesta tipologia situações que a lei lhe não

376 Dannemann, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Renovar: Rio de Janeiro, 2001, p. 101.

377 [Nota do original] GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: o princípio da tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 46.

refere. Como tivemos ocasião de assinalar, isso seria própria da tipologia exemplificativa, que ficou arredada, já”³⁷⁸

Por fim, tratando-se de direitos constituídos sempre como exceções à liberdade geral de iniciativa, os direitos de exclusiva da Propriedade Intelectual são tratados sempre de forma restritiva.

Para não repetirmos essa parêmia tantas vezes evocada, cabe aqui citar Luís Roberto Barroso, em seção sob o subtítulo “O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”³⁷⁹:

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva³⁸⁰. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita³⁸¹.

E o precedente esperado:

378 [Nota do original] ASCENSÃO, José de Oliveira. *A Tipicidade dos Direitos Reais*. Lisboa: 1968.

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

380 [Nota do original] Carlos Maximiliano, *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, 1980, pp. 227 e 234-237.

381 [Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas desses mesmos casos, (...)” (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91)

“Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público”. Acórdão na AC 200102010304216, 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região, 27 de setembro de 2005, Relator para o Acórdão Des. André Fontes.

Em suma, o que não está listado nos artigos 42, e de 183 a 186 como *atos atentatórios*, não atentam contra o direito do titular da patente.

Assim, o *linkage* não existe no Brasil

Voltando a nosso Tratado:

[21] § 8 . - Da hipótese improcedente do *linkage*.

Examina-se aqui a hipótese de que o artigo 42 da Lei 9.279/96 – o que desene o alcance da patente – impediria o registro sanitário de produto de terceiros, enquanto vigente ainda a patente que cobrisse alguma parcela do produto.

Tive ocasião de notar:

“A integração entre o sistema de vigilância sanitária e o de propriedade industrial tem sido repetidamente postulada pelos grandes investidores do setor químico e farmacêutico. A exclusividade de utilização dos dados e testes apresenta-se, em tal contexto, como elemento complementar ou suplementar às patentes, em especial para evitar a incursão de produtos genéricos, ou seja, não

vinculados às marcas mais pregantes dos grandes investidores da indústria”³⁸².

Opor-se ia a tal hipótese a chamada *Exceção Bolar*:

“A exceção (bolar), que resulta no “desenvolvimento antecipado”, permite aos fabricantes de produtos genéricos começarem, quando necessário, a buscar o registro sanitário antes da expiração da patente pertinente de terceiros, o que viabiliza a concorrência assim que a concorrência interdita cessar. Portanto, a eficiência estática é acrescida. Na ausência de tal exceção, a introdução dos produtos genéricos pode ser cerceada por meses ou anos, tempo durante o qual o titular da patente pode manter altos preços mesmo sem a exclusividade patentária”³⁸³.

A interpretação restrita que se deve ao art. 42 do CPI/96, como mencionado acima, impede que se confira à patente tal poder; não está entre as potestades da exclusiva prevenir o registro, como não está o de criticar a sua importância tecnológica. Simplesmente, a patente não veda o registro nem previne a crítica; para fazê-lo seria necessário acrescentar tais vedações ao teor do art. 42 da Lei.

Não há qualquer exigência em TRIPs ou outro ato internacional que a patente tenha tal efeito.

382 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Do sigilo de testes para registro sanitário in *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p. 684.

383 [Nota do original] CORREA. Carlos Maria. Managing the provision of knowledge: the design of intellectual property laws, encontrado em <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/Correa.pdf>, visitado em 12 de março de 2015. Tradução livre de: “The early working (Bolar) exception allows manufacturers of generic products to start, where necessary, seeking marketing approval before the expiration of another company’s patent, and permits the introduction of competitive products as soon as the patent expires. Thus it increases static efficiency. In the absence of such an exception, the introduction of generic copies may be delayed for months or years, during which the patent owner might charge high prices despite the expiration of the patent”.

E essa desvinculação não é só legal, mas lógica. As funções do registro na ANVISA e os da patente são diversos. Sempre citando o Tratado:

[21] § 2 . - Registro sem patente, patente sem registro

Impossível fazer confusão entre o poder que têm as patentes, de um lado, e o alcance registro sanitário, de outro. A patente confere ao seu titular o direito de *impedir* terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos, tanto o produto objeto de patente, quanto o processo, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42).

Já o efeito do registro sanitário é o de *autorizar* o uso de um produto, segundo pressupostos sanitários e de meio ambiente. Patente dá uma exclusividade de uso, mas não autoriza o uso. Os dois títulos são diversos em seu propósito, e diversos em seu efeito:

Mesmo com a patente, o titular de um produto *mais nocivo* pode não ser admitido ao registro.

De outro lado, mesmo sem patente, alguém pode ter um registro. Como se verá, a lei não exige, para o registro, nem a existência, nem a inexistência da patente.

Pode até acontecer que alguém, que detenha o registro, possa ser colhido pela exclusividade de terceiros, resultante da patente. Mas tal se dará por razões estranhas ao registro sanitário, e *fora do exame do registro*.

As distinções flagrantes entre a patente e o registro de comercialização

Ainda em nosso Tratado (vol. II, cap. VI) detalhamos as diferenças funcionais dos dois institutos, que impedem o *linkage*:

[21] § 3 . - Quando a patente não vale: a tecnologia é outra

Diz o art. 41 do CPI/96:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Em outras patentes, se o produto registrado - ainda que igual - foi feito com outra tecnologia, de nada vai valer a patente contra o registro.

Tal se dá por várias razões.

" Primeiro: a patente é de processo, e o produto registrado é feito por outro processo, distinto do reivindicado.

" Segunda hipótese: se a patente é de produto ativo, o produto ativo pode ser diferente do reivindicado.

" Ora, saber se um produto ativo colide com as reivindicações de uma patente, ou se está já em domínio público, requer extrema perícia técnica, minucioso exame de precedentes, complexa exegese lógica e científica. Para o que falta competência aos órgãos registraes.

" Terceira hipótese: se a patente é de formulação (ingrediente ativo mais inertes), a formulação pode ser outra.

[21] § 4 . - Produto igual para o registro não é produto igual para a patente

Note-se que, ao considerar um produto como "igual" a outro, em especial o Ministério da Agricultura examina outras coisas, que não o reivindicado na patente. O que ele examina é :

(Lei 7802 de 11/07/1989): ART.3 -(...)

§ 5 - O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados, para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei.

Assim, se um produto tem a mesma toxicidade do que outro, e tem o mesmo fim (no caso, soja...), ele é igual para o Ministério da Agricultura.

Vale enfatizar: um produto, levado a registro, pode ser competitivo com outro, já patenteado, mas ser fabricado segundo outro processo (se a patente é de disso); ou ter formulação diversa da patenteada (se o privilégio é disso). A prova de que uma patente é infringida por um produto levado a registro é extremamente complexa, difícil, e, no nosso sistema constitucional, tem de ser feita sob as regras do contraditório e do devido processo legal.

Ou seja, não é o fato de o produto ter a mesma aplicação, ou o mesmo mercado, que faz um registro ter intercessão com uma patente. Aliás, como os pressupostos da patente (novidade, atividade inventiva, utilidade) são diversos do registro (toxicidade, meio ambiente), e os efeitos são diferentes, pode haver intercessão entre privilégio e registro, mas dificilmente colisão.

[21] § 5 . - Quando a patente não vale: acabou seu prazo

A duração jurídica do privilégio inclui tão somente o período em relação ao qual pode se exercer o direito de exclusiva; usualmente, a partir da concessão até um termo, contado da própria concessão ou da data de depósito. No regime do CPI/71, o prazo era de 15 anos; o novo CPI/96 prevê prazo de 20 anos para patentes de invenção (art. 40).

Além, disto, a qualquer tempo, pode haver caducidade, inclusive por falta de uso (art. 80), assim como licença compulsória (art. 68 e seg.). Também a patente pode ser declarada nula, a qualquer tempo de sua vigência, inclusive como matéria de defesa (art. 46 e art. 105).

Assim, o uso pode ser possível, a qualquer tempo, por efeito de várias limitações temporais, o que exige, para atender o imperativo de interesse público do uso dos produtos em prol do consumidor, que haja registro.

[21] § 6 . - Quando a patente não vale: os limites jurídicos do direito

Quanto ao exercício dos direitos, o privilégio cobre algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc. -, fazendo que só o titular a elas tenha acesso. Mas não há qualquer direito a manter a exclusividade naquelas etapas do processo produtivo não cobertas pela patente.

Como vimos, o art. 42 do CPI/96 diz que "a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. A lei não faculta ao titular o direito de impedir o registro. Como se sabe, os direitos reais são *numerus clausus*.

Além disso, sendo a patente uma restrição à concorrência, e sendo a liberdade de iniciativa um dos fundamentos da Constituição da República, os limites da exclusividade patentária devem ser lidos com a restrição que pressupõe uma excepcionalidade.

Qual o interesse público que preside o registro?

> Primeiro, é uma avaliação de um produto alternativo, que só será admitido se for menos tóxico ou pelo menos igual ao já registrado. Assim, Há interesse público em avaliar algo que seja menos tóxico do que um produto patenteado. O registro pode induzir a uma licença da patente, e a um maior benefício para a saúde e o meio ambiente.

> Segundo, que, no caso de falta de uso da patente, a existência de um registro alternativo possibilita ao consumidor e ao público o imediato suprimento do mercado - assim que concedida a licença compulsória ou a caducidade.

> Terceiro, porque há muitas hipóteses de uso permitido, mesmo quando exista patente, como veremos a seguir, todos esses usos sendo de interesse público.

Todas essas razões, que se somam ao máximo interesse público da liberdade de iniciativa, levaram ao legislador nacional a não incluir, entre os privilégios do dono da patente, o poder de impedir o registro de produtos alternativos.

[21] § 7 . - Quando a patente não vale: usos permitidos

Já vimos acima os limites ao direito oriundo da patente que resultam do Art. 43 do CPI/96, assim como das licenças compulsórias e do direito de importação paralela do art.68

Por todas estas razões, o registro é e tem de continuar a ser independente da patente. E mais, com a complexidade das circunstâncias em que uma patente tem intercessão com um registro, não se pode fazer o órgão de controle sanitário - o Ministério de Agricultura, o IBAMA, etc. - juiz das circunstâncias em que há efetiva colisão entre a autorização de uso e a exclusividade.

Com o novo inciso VII desse artigo 43 do CPI/96, resolvem-se em grande parte os problemas suscitados nesta seção: fica ainda mais claro que os testes de toxicidade e os demais testes podem ser efetuados ainda na vigência da patente e a despeito da oposição do titular. Acima já se viu porque é possível usar desses testes para fazer o registro do produto.

Do fundo de política pública que desaconselha a vinculação

Dessa listagem de diferenças sensíveis entre os institutos da patente e do registro pode-se também perceber como a vinculação impediria ou tiraria eficácia de políticas públicas iminentes aos dois sistemas.

Vejamos:

1. Se não houver registro de comercialização prévio à concessão das licenças compulsórias, o inevitável cuidado e lentidão no procedimento perante a ANVISA retardaria ou mesmo frustraria o atendimento à emergência nacional ou ao interesse público, sendo esses os fundamentos da licença.
2. No caso de licença por falta de uso, por abuso de patentes ou por abuso de poder econômico, a inexistência de registro prévio de comercialização impediria ou retardaria o exercício legítimo da pretensão do licenciado, em muitas vezes igualmente destruindo os pressupostos de interesse público ou social na licença.
3. No caso de licença de dependência, os propósitos de aceleração da inovação seriam irracional e inutilmente retardados, se o licenciado já não tivesse obtido o registro de comercialização ao momento da deflagração do pedido, ou tão logo que possível.
4. No caso em que qualquer das limitações ao direito da patente constantes do art. 43 exigir, para sua implementação, um registro de comercialização pelo beneficiário da limitação, a

vinculação frustraria ou retardaria os benefícios individuais ou sociais de tal limitação.

5. No caso específico da chamada “exceção Bolar”³⁸⁴, a lei chega a mencionar especificamente a obtenção de registro sanitário como o propósito do uso da patente sem autorização do seu titular.
6. Em todos os casos de extinção da patente, (a) por declaração de nulidade; (b) por extinção do prazo de proteção (c) por caducidade da patente, etc., o interesse público em reaver o invento para o domínio público e livre uso pela sociedade seria irracional e abusivamente retardado se os interessados na exploração não tivessem já se submetido ao exame regular e cuidadoso pela agência sanitária.
7. Na hipótese, ainda, de desapropriação do privilégio para interesse público ou social, todos objetivos a serem alcançados seria sujeitos ou a retardo ou ao constrangimento de um exame apressado e superficial, se o ente desapropriante já não tivesse acesso ao registro de comercialização.
8. Na hipótese, ainda de licença ou uso sem autorização de patente para atender às necessidades da livre concorrência, por

384 Que “exceção” não é, mas limitação, e tem no direito brasileiro a seguinte previsão: “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: (...) VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.”

decisão judicial ou do CADE, a vinculação levaria à ineficácia ou diferimento da medida antitruste.

Em suma, a vinculação impediria, ou retardaria sensivelmente, o exercício das limitações e exceções ao direito, sem que disso resulte vantagem à sociedade. Assim a lei brasileira, ao proscrever a vinculação, segue a corrente majoritária dos sistemas jurídicos, em particular o europeu.

Com efeito, os poderes de exclusão intrínsecos a uma patente não são em nada afetados pelo registro de comercialização. Caso o detentor de um registro de comercialização tente entrar no mercado, afrontando uma patente válida e pertinente, o privilégio expedido pelo INPI impedirá a entrada da pessoa não autorizada na competição. O registro de comercialização, que é condição *sine qua non* da entrada no mercado, não é, porém, condição suficiente.

Assim é que, ao conferir ou denegar o registro de comercialização a quem lhe requeira, sem considerar o conteúdo de patentes que terceiros detenham, a ANVISA assegura a devida aplicação de uma série de instrumentos de política pública incorporadas na norma legal. Ao fazê-lo, em nada diminui os poderes de defesa da patente, que continuam intactos, e certamente não contribui para a eventual infração.

A lei proíbe a ANVISA de levar em conta a patente

Vimos até agora, que

1. Nenhuma lei atribui à ANVISA competência para examinar patentes de terceiros, quando esses a opuserem a um pedido de registro.
2. Não está entre os poderes da patente o de impedir o registro sanitário.

Mas, além disso, cabe notar que a Lei no 10.603, de 17 de dezembro de 2002, que "Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e dá outras providências", assim dispõe:

Art. 13. Independentemente da concessão do registro pela autoridade competente, a observância dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado.

A lei se insere num contexto regulatório complexo, que é do direito registral sanitário. Proeminente neste contexto é o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que, nominalmente, regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, mas que incorpora uma série de normas introduzidas pelo Decreto nº 5.981 de 6 de dezembro de 2006, que, por sua vez, refletem a matriz legal da Lei 10.603/2002, especialmente:

“Art. 10-A. Os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, exclusivamente para a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a obtenção do registro, observarão o disposto no inciso VII do art. 43 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.” (NR)

“Art. 10-B. A observância dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado, independentemente da concessão do registro pela autoridade competente.” (NR)

Assim, há aqui uma norma que dá a titular da patente, *exclusivamente*, o poder de cuidar da “observância dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País”. Excluem-se, desta feita, dessa responsabilidade todos os terceiros, e especialmente a *autoridade competente para a concessão do registro*.

O art. 13 da Lei 10.603/2002, assim, exclui efetivamente qualquer ação da ANVISA, que examinasse e concluísse pela violação de patentes de terceiros *caso* a comercialização, objeto do pedido do registro, viesse a ser feita sem autorização do titular do privilégio. Exclui, na verdade, uma atuação do estado, *na via administrativa*, em proveito exclusivo de parte privada, e em desafio das políticas públicas inseridas em lei, de que se falou.

Mas a lei não exclui, e na verdade prestigia, o exame e reconhecimento de todas as pretensões do titular da patente, através da via judicial.

Quanto à vinculação entre patente e registro sanitário

Viram-se, acima, as razões pelas quais a ANVISA não poderia dar tento à patente das autoras, caso, por hipótese, tal patente fosse pertinente ao registro obtido pela Consulente:

1. Não tendo competência própria para dar execução a patentes privadas, a ANVISA não poderia por si mesma fazê-lo;

2. Mas o titular da patente não tem poderes, fundados no privilégio, para impedir a ANVISA de conceder o registro;
3. Mesmo que o privilégio desse azo a impedir a concessão do registro, seria o titular da patente, evidentemente se socorrendo do judiciário, e *exclusivamente ele*, o capacitado a fazer observar seus poderes patentários.
4. Só poderia fazê-lo, no entanto, *mesmo se entre os poderes legais da patente estivesse o de impedir o registro*, se o objeto reivindicado fosse pertinente ao conteúdo do registro.

Da patenteabilidade de complexos supramoleculares segundo a regra de que só há proteção às soluções técnicas intrínsecas e específicas

Denis Borges Barbosa (fevereiro de 2015)

Um princípio lógico e jurídico, no âmbito do Direito da Propriedade Intelectual, é que a tutela do direito exclusivo será atribuída às soluções técnicas contidas no objeto protegido pelo direito *erga omnes*. No texto relevante de nossa Constituição, este princípio se revela:

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

Assim, a exclusividade recai sobre a *utilização* do elemento que constitui a solução técnica; ela se incorpora ao estado da técnica, aumentando o conhecimento disponível para todos, ao mesmo tempo em que a *utilização* desse conhecimento para fins econômicos recebe as restrições da exclusiva. A solução protegida é intrínseca e específica ao objeto da patente³⁸⁵.

385 PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The Trips Regime Of Patent Rights*, 3a. Edição, Kluwer Law International, 2010, p. 262. O autor nota que circunstâncias que são extrínsecas, ou seja, não são inerentes à atividade inventiva não são comunicadas a essa atividade. “What is claimed must constitute an invention by itself, without the need for external support”.

Assim notamos em nosso Tratado, vol. I, cap. II:

[7] § 1. 10. - Proteção por exclusiva

O privilégio será concedido para a utilização do invento. Tal uso se fará, obviamente, de forma compatível aos fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta. Não se trata, como no caso da lei de 1830, ou das Constituições de 1824, 1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no pertinente), de recompensa monetária aos inventores, mas de um privilégio, ou seja, de uma situação jurídica individualizada e exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica a qual, sendo industrial, vale dizer, prática, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação. (...)

Tem-se assim, dois limites constitucionais para o alcance do privilégio, além do limite temporal: ele se exerce sobre a própria solução técnica que o justifica, e não sobre outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmentos do mercado; e mesmo no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o uso social da propriedade.

Examinaremos a seguir algumas hipóteses em que esses requisitos de que a solução técnica seja *intrínseca* ao objeto e a ele *específica* se constroem de maneira peculiar.

Da combinação de elementos do estado da técnica

Nas reivindicações de combinação, a solução técnica deve surgir do fato da interação dos elementos singulares, mas não da existência isolada de nenhum deles. Assim, a solução deverá ser *intrínseca* à interação dos elementos singulares, e *específica* a eles.

O primeiro ponto a considerar é a noção jurídica de reivindicação de combinação. Sobre isso, diz o nosso Tratado³⁸⁶:

[6] § 3.6. (A) Combinação: o que é

Não há, no Direito Brasileiro, definição legal do que seja patente de combinação. Nos dicionários jurídicos, porém, lê-se a preciosa definição do Black's Law Dictionary:

"Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result³⁸⁷."

Em tal patente, pois, a invenção reivindicada está numa combinação de elementos, e não nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos será reivindicado como novo, nem qualquer combinação diversa do todo será tida como nova, nem será a esta imputada um resultado industrial específico.

A doutrina brasileira³⁸⁸ e estrangeira³⁸⁹ não parecem divergir da definição do dicionário legal americano. Assim é que se lê em um clássico tratado francês sobre patentes:

386 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2014, vol. II.

387 "Patentes de combinação – Patentes nas quais a invenção reivindicada reside numa combinação ou arranjo de elementos, e não nos elementos em si mesmos. Aquela na qual nenhuma das partes ou componentes é nova, e nenhuma é reivindicado como nova, nem alguma parte da combinação diversa do todo é reivindicada como nova ou lhe é atribuída a produção de qualquer resultado".

388 Gama Cerqueira, "Tratado de Propriedade Industrial", Ed. Forense, 1952, vol. II, Tomo I, p. 65. Douglas Daniel Domingues, "Direito Industrial - Patentes", Ed. Forense, 1980, p. 40. Paulina Ben Ami, "Manual de Propriedade Industrial", Promocet, 1983, p. 41 e seg.

389 Chavanne e Burst, "Droit de la Propriété Industrielle", Dalloz, 1976, p. 37 e seg. Ed. J. Delmas, "Droit et Pratique des Brevets d'Invention", p. C10-C16. Alain Casalonga, "Brevets

“Cette forme d’invention porte en fait, comme on l’a vu, sur un moyen complexe. C’est ce moyen complexe, constitué par une combinaison de moyens élémentaires connus eux-mêmes, qui est seul protégé par le brevet, la protection étant d’ailleurs, en principe, limitée à la mise en oeuvre de cette combinaison en vue d’obtenir le résultat ou le produit industriel précisé au brevet. *Les moyens individuels ne sont pas protégés par un brevet de combinaison*”³⁹⁰ (Grifamos)

Assim, tem-se uma composição – ou seja – uma junção física e não química de elementos. “Composição”, na sistemática de patentes, é noção oposta a “composto”³⁹¹, naquilo que não há uma interação atômica entre os componentes, os quais se agrupam à análise à luz da função ao qual se subordinam³⁹².

d’Invention, Marques et Modèles”, LGDJ, 1970, p. 13 e seg. Devant, Plasseraud, Gutmann, Jaquelin e Lemoine, “Les Brevets d’Invention”, Dalloz, 1970., p. 60 e seg. Foyer e Vivant, “Le droit des brevets”, PUF 1993, p. 165.

390 “Essa forma de invenção consiste, na verdade, de fato, como vimos, em um meio complexo. É este meio complexo, consistindo em uma combinação de meios elementares já conhecidos por si mesmos, que será o objeto protegido pela patente, sendo que a proteção é também, em princípio, limitada à implementação desta combinação, com o fim de obter o resultado ou produto industrial especificado na patente. Os meios individuais não são protegidos por uma patente de combinação”. Devant, allii, p. 62. Note-se, porém, que em J.Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte jurisprudencial, a combinação em que algum elemento seja novo. Devant, op. cit. loc. cit., sobre tal questão, lembra que, nestes casos, o inventor “devait préciser dans le texte du brevet que celui-ci portait à la fois sur le moyen nouveau et la combinaison nouvelle”.

391 Diretrizes de Exame do INPI (Diretrizes Para O Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia e Farmacêutica Depositados Após 31/12/1994, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes1.doc>): “2.2 Composto Químico 2.2.1 A forma mais comum de reivindicação é aquela que define o composto químico em termos de sua estrutura química (fórmula geral)”.

392 Diretrizes, cit., “2.5 Composições em geral 2.5.1 Por se tratarem de reivindicações de produto, cabem as considerações apresentadas acima para os compostos químicos. No entanto, uma vez que, por definição, uma composição é um agrupamento de ingredientes com um determinado propósito, este conceito deve estar presente e suficientemente claro de maneira a não permitir ambiguidades neste tipo de reivindicação”.

Assim, enquanto num “composto” a junção dos elementos resulta de um necessidade química, numa composição – e falamos aqui das composições que são “misturas” – a pertinência ao direito de patentes resulta do elemento unificador que é a FUNÇÃO pela qual esses elementos são postos em conjunção. Função externa e não atômica.

A simples junção, sem a unificação funcional, é em princípio irrelevante do ponto de vista do direito patentário.

Do que dissemos antes, em 1989

Assim, as reivindicações de combinação presume a associação ou arranjo de elementos preexistentes; mas não são todas as associações e arranjos de elementos preexistentes que resultam numa combinação reivindicável. Sobre isso, tivemos oportunidade de escrever em 1989³⁹³:

c) O que é Mistura

15. Quando se tomam duas substâncias e se as põem em condições de interagir efetivamente, duas coisas podem ocorrer: ou a mútua ação implica em modificação estrutural, ao nível atômico (e se tem uma reação química) ou a mútua ação implica em atuação física, sem modificação no nível atômico.

16. Claro está que se pode ter também a hipótese de os componentes não interagirem, permanecendo como mera justaposição de ingredientes. Colocando-se num mesmo invólucro canela em pó e açúcar, o resultante será algo doce, com o aroma e sabor do cinamomo; mas nenhuma interação houve. Cada componente guardou

393 BARBOSA, Denis Borges . Patentes e Problemas - Cinco Questões de Direito Patentário. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 76, p. 27-48, 1989.

suas qualidades intrínsecas específicas, que se manifestam na mistura, mas a mistura, ela mesma, ainda que tendo qualidades específicas - o de ser doce, com aroma a canela - não tem qualidades intrínsecas.

17. A definição do que seja "intrínseco", neste passo, merece ser lembrada: conforme diz De Plácido e Silva em seu Dicionário Jurídico, intrínseco, "do latim intrínsecas (por dentro, interiormente), quer exprimir o que vem ligado à coisa mostrando-se elemento que lhe é essencial, indispensável ou lhe é inerente. E deve vir dentro ou contido nela".

18. Assim é que à mistura de canela e açúcar carecem as qualidades intrínsecas, dela mesma: fora das qualidades dos componentes (doçura e aroma), nada mais há. Haveria algo de próprio, algo de intrínseco, se além de doce e aromática a mistura ainda fosse, por exemplo, explosiva - não o sendo nem o açúcar a canela.

19. Recapitulando, tem-se de um lado o composto químico, em que os componentes se interagem em nível atômico, e, de outro, a mistura, onde não há esta interação. Dentre as misturas, por sua vez, algumas há que não resultam de qualquer interação (os componentes são simplesmente justapostos) enquanto que outras sofrem uma interação de caráter físico, não químico, conseqüentemente não implicando em mutações ao nível atômico.

20. Isto, em tese. Porém, é de se indagar: será que existem mesmo tais misturas com interações físicas?

21. Sem precisar sequer se valer dos autores da ciência química e física, pode-se já dar pela afirmativa. Os especialistas em direito patentário indicam a existência de tais misturas como objeto próprio de patentes, e os exemplos já patenteados enfatizam a realidade da hipótese.

22. Peter Rosenberg, em seu Patent Law Fundamentals, 6-17, 1980, falando das várias "compositions" possíveis, diz: "o modo de combinação pode ser (1) químico, como no caso de compostos: ou (2) físico, como no caso de misturas (...) Assim como os componentes de uma máquina patenteável, os componentes ou ingredientes de uma composição de matéria patenteável têm de cooperar para um resultado unitário ou seja, têm de exibir, quando em associação, um conjunto de propriedades diferentes daqueles que têm os constituintes separadamente".

23. Um exemplo do que seria tal "ação unitária, própria da mistura e não de seus componentes, é dada pelo mesmo autor a fls. 9-37 de seu livro: "Um remédio para tratamento do alcoolismo que se caracterizaria pela mistura física de dois ingredientes. As peculiaridades físicas da mistura, no caso, conservariam cada ingrediente segregado no interior do vidro, aumentando desta forma a estabilidade e a vida útil do remédio; outras misturas de ingredientes de mesmo efeito não guardariam tal segregação, e seriam mais instáveis".

24. H. B. Roy, em um artigo especificamente sobre a matéria, publicado no vol. 10 do Journal of The Patent Office Technical Society, pp. 94-98, 1976, explica melhor a diferença entre as misturas sem efeito unitários e aquelas que os tem.

25. Conforme diz o Autor, não há efeitos unitários nas justaposições (ou, em inglês, mixtures), que são meras agregações das propriedades dos componentes: cada ingrediente age de maneira autônoma, sem levar em conta a presença dos demais. O exemplo, segundo o especialista, é o da mistura de um inseticida e um diluente.

26. Mas existem misturas por composição (ou, em inglês, intermixtures), em que a junção de dois ou mais ingredientes resulta

"em uma propriedade adicional ou diferente, que os componentes não têm em comum". Os exemplos, segundo o Autor:

- a junção de um PVC, um estabilizador e um lubrificante;
- emulsões, suspensões e dispersões que resultam em atividade extra devido a uma "inordinately large surface area".

27. Uma das formas mais óbvias deste efeito unitário, intrínseco, que devem ter as misturas para serem objeto de patentes é o sinergismo, ou, como o define Rosemberg, pp. 9-35, a situação em que a ação combinada de dois ou mais agentes é maior do que a soma da ação de cada agente individualmente. (...)

d) Por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis

29. É de se perguntar, assim, por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis.

30. A resposta parece ser simples: porque só nelas, onde existe um efeito próprio, intrínseco, pode se vislumbrar uma invenção. Em outras palavras, só nas misturas de tipo composição existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possível, seria dada a esses e não à mistura.

31. Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, p. 28): "A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo". (...)

40. De tudo o que já se expôs, pode-se facilmente depreender as misturas patenteáveis. São aquelas que, cumulativamente:

- a) sejam autênticas misturas, e não produtos obtidos por processos químicos;

b) tenham uma propriedade adicional ou diferente, que não tenham em comum. Por exemplo, um efeito sinérgico;

c) sejam precisamente caracterizadas, seja pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, seja por tratamento especial.

41. E como se vai apurar a novidade, a utilidade industrial e atividade inventiva?

42. A novidade vai ser vista na mistura, em si, e não em seus componentes. Isto quer dizer que os componentes podem ser novos ou conhecidos; o que se vai ver é a propriedade adicional ou diferente, que há na mistura, e não há nos seus componentes somados. (...)

44. Quando algum, ou todos os componentes são novos, pareceria, à primeira vista, que a mistura seria nova. Não é o que ocorre, porém.

45. Em primeiro lugar isto não ocorre porque a invenção patenteável é a resolução de um problema técnico de uma forma que não esteja no estado da técnica, ou dele não decorra obviamente. Como se resolve o problema técnico? Se é pela ação dos componentes, ou da soma deles, a invenção está nos componentes, e não na mistura. O que há de novo na mistura não é invenção patenteável. (...)

53. O teste a ser aplicado, assim, é o seguinte: abstraída a novidade do novo ingrediente, há novidade na mistura? Ou, posto de outra forma: deve tratar-se, para efeitos de análise de novidade, a mistura que tenha um ingrediente novo como se fora a mistura de ingredientes conhecidos.

54. Uma outra forma ainda de expressar o mesmo teste é: aplica-se, para apurar a novidade de uma mistura que inclua ingrediente novo, os parâmetros usualmente empregados para determinar a existência da atividade inventiva. Arriscando-nos a repetir em demasia, enfatiza-se que se vai apurar tal novidade quanto à mistura, e não quanto aos ingredientes.

E onde se apura a atividade inventiva? Conforme Januzzi et alii³⁹⁴:

Combinações de fármacos.

As combinações de fármacos são caracterizadas pela presença de várias substâncias ativas em uma mesma unidade farmacotécnica. *A Política Vigente para Regulamentação de Medicamentos no Brasil*³⁹⁵ define como associações racionais "aquelas em que há evidência de aumento de eficácia sem aumento de toxicidade".

Nas patentes, as combinações baseiam-se, normalmente, na união de fármacos descritos em documentos anteriores. A associação de invenções requer que o relacionamento entre características ou grupo de características seja de funcionalidade recíproca ou que mostre uma combinação de efeitos sobre a soma de efeitos individuais³⁹⁶, o que vai ao encontro das associações racionais que preconizam um aumento de eficácia.

No caso de combinações que preenchem o requisito de novidade a discussão reside na atividade inventiva. Segundo a Corte de Recursos do EPO, esta análise deve considerar os seguintes fatores: se o estado da arte pode sugerir ou não a um técnico no assunto precisamente a combinação das características reivindicadas, uma vez que o fato de uma característica individual ou um número de características serem conhecidas não mostra conclusivamente a obviedade da combinação;

394 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães and SOUZA, Cristina Gomes de. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual. Cad. Saúde Pública [online]. 2008, vol.24, n.6, pp. 1205-1218. ISSN 0102-311X. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008000600002>.

395 [Nota do original] Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Política vigente para a regulamentação de medicamentos no Brasil. http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/manual_politica_medicamentos.pdf (acessado em 02/Jul/2007).

396 [Nota do original] European Patent Office. Guidelines for examination in the EPO. Munich: European Patent Office; 2001.

se o técnico no assunto pode, de fato, ter realizado a invenção na expectativa de um melhoramento; e se o estado da arte pode ter levado o técnico no assunto a esta combinação específica de características ³⁹⁷.

Um exemplo desse tipo de invenção é a associação dos antirretrovirais Lamivudina e Zidovudina descrita nas patentes US5047407, US5859021, US5905082.

Voltemos, porém, ao nosso Tratado:

[6] § 3.6. (E) A presunção de que a combinação não é patenteável

A isto só cabe acrescentar a advertência da Suprema Corte Americana ³⁹⁸:

“Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to the difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements” ³⁹⁹

Com efeito, não há a presunção de que a combinação de elementos conhecidos resulte num efeito novo, patenteável; e, acrescentamos, nem a de que um elemento novo comunique sua novidade à combinação, para fazê-la uma invenção patenteável por si mesma.

Dizia Gama Cerqueira ⁴⁰⁰:

397 Idem.

398Em Great A&P Tea Co. v. Supermarket Corp. em 340 US 147, 95 L Ed 162, 71 S Ct 127.

399 Este critério de avaliação das patentes de combinação foi confirmado em Anderson’s Black Rock v. Pavement Salvage Co., 396 US 57, 24 L Ed 2d 2d 258, 90 S Ct 305 (1969) e Sakraida v. AG PRO, Inc. 425 US 273, 47 L Ed 784, 96 S Ct 1532 (1976). Em Raytheon Co. v. Roper Corp., 724 F.2d 2d 951 (1983), à p. 961, porém, o Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual recusou-se a aplicá-lo, citando a lei de 1952, posterior à primeira decisão - mas anterior a Anderson’s Black e Sakraida, que confirmaram o critério de 1952.

400 Op. cit., loc. cit.

Entre as inovações de caráter construtivo mais comuns, a que a técnica recorre frequentemente, enumeram-se: a) as modificações de forma, de dimensões, dosagem e proporções; b) a substituição de materiais; c) **a justaposição ou agregação de órgãos;** **d) a junção ou disjunção de elementos conhecidos;** e) as inversões cinemáticas; f) a inversão da ordem de operações; g) o transporte de uma indústria para outra; h) o emprego novo de um elemento conhecido; i) a substituição de um elemento por outro equivalente.

Nesses casos, em regra, não há invenção, não se podendo ver nessas inovações nenhuma criação, nenhuma originalidade de concepção, nem a manifestação do espírito inventivo, mas simples soluções práticas, que ocorrem a qualquer pessoa perita no ofício e são naturalmente indicadas pelas necessidades correntes ou pela rotina, sem nada apresentarem de peculiar ou inesperado.

Resumindo, assim: a combinação de elementos conhecidos pode constituir invento se da anteposição desses elementos resultar um efeito intrínseco e específico à junção, e tal efeito reunir os atributos de patenteabilidade. Vejam-se os precedentes:

O fato de a legislação brasileira ter consagrado o caráter absoluto da novidade para fins de concessão do privilégio sobre um invento não afasta a possibilidade de uma criação industrial reproduzir vários elementos abrangidos pelo estado da técnica, desde que essa mesma criação constitua uma conjugação inédita das soluções tecnológicas já conhecidas, resultando em um efeito técnico novo. [...]" TFR2, Embargos de declaração em AC 2004.51.01.513998-3, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, 30 de setembro de 2008.

“Assim, resultando o desenho industrial uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, podendo, inclusive, ser decorrente da combinação de elementos conhecidos, há que ser considerado original afigurando-se como novidade a ter assegurado o direito protetivo ao registro”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma, Des. Abel Gomes, AC 2005.51.01.500617-3, DJ 18.05.2010.

AÇÃO COMINATÓRIA. (...) Concorrência desleal. Alegação de contrafação, negada pelas rés. Ação buscando impedir a fabricação e comercialização de produto veterinário que teria simplesmente a mesma finalidade daqueles fabricados pelas autoras. Perícia técnica levada a cabo, outrossim, a arredar a ocorrência de contrafação. Violação das patentes não caracterizada. Sentença mantida Recurso improvido. (...) XX) Confirma-se a conclusão de fl. 1620, onde se alude a uma "patente de composição". Só que na composição das agravantes remanesceria, idêntico, apenas o Fipronil (fl. 1621). Daí, este é que se buscaria na realidade defender como se ainda houvesse exclusividade quanto a ele -, os quatro outros componentes utilizados implicariam em reprodução grosseira (da composição, fl. 1621) do produto comercializado pela ré. Buscando (fl. 1622) "solucionar o mesmo problema (tratamento e proteção de animais infestados de parasitas) e alcançar o mesmo resultado da composição patenteada PI9603919-1, através do uso de componentes similares, que estão compreendidos na reivindicação principal 1 da PI9603919-1 (composição com grande similaridade), por meio do mesmo modo de administração, com um fim comum (molécula que afeta o Sistema Nervoso Central dos Invertebrados causando supraexcitação e subsequente morte) ao da composição patenteada pela 2ª autora/agravada". A conclusão é a de que, extinta a patente relativa ao Fipronil, caindo tal substância no domínio público, as rés dela teriam

passado a fazer uso; utilizando outros componentes piores e mais baratos, ao que se diz para obter produto final similar ao das autoras. Para extirpar os mesmos parasitas, o que não é crime. Daí a argumentação de fl. 1623, de que a patente de composição é que se acharia protegida ("pouco importa que os componentes isolados estejam em domínio público, pois não são estes componentes isolados que são protegidos pela patente de composição"), ainda, fl. 1624." TJSP, AC 2014.0000761175, 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, unânime, Des. Luiz Ambra, 12 de novembro de 2014..

Da patenteabilidade de complexos supramoleculares

Desde 1989, no entanto, além da simples oposição entre interações físicas e interações químicas, tornam-se também pregnantes outros tipos de complexos de elementos. Como já mencionado no recital de fatos, tais complexos compreenderiam, *pelo menos*:

- (i) a estrutura primária (a nível molecular), à qual nos referimos no nosso artigo de 1989 sob a noção de *compostos*;
- (ii) a estrutura secundária que consiste da associação de moléculas (ou seja, entidades supramoleculares que resultam das interações intermoleculares);
- (iii) a estrutura terciária (o empacotamento cristalino das entidades supramoleculares)

Nossa discussão prévia da patenteabilidade das composições teve como propósito indicar que – além dos requisitos óbvios de

patenteabilidade⁴⁰¹ – existe outro, de caráter lógico e jurídico. A solução técnica para o problema técnico (ou seja, o *invento*⁴⁰²) deve estar no objeto reivindicado, de maneira intrínseca e específica.

Se não houver uma autêntica e real solução técnica *nesse objeto* relatado e reivindicado, ainda que ela esteja em outra parte, não cabe deferir patente em face do requerimento. O pedido é irrelevante ou falacioso.

Voltando ao nosso exemplo das composições: a agregação de A com B, mesmo sem haver integração molecular, supramolecular ou cristalizada, produz um efeito específico à junção, que é intrínseco à ela, e esse efeito resolve tecnicamente um problema técnico. Se essa solução é nova, etc., satisfazendo os requisitos legais, tem-se patente, *de combinação*. Mas se a solução técnica está nos elementos singulares e não no todo, não se tem *essa* patente.

Se o efeito técnico novo, etc., estiver num dos elementos da pretensa composição, a ele seria deferida a patente; se não houver esse efeito, mas apenas a adição óbvia dos atributos dos elementos singulares, não há invento nenhum, e muito menos patente.

401 Os relatados no art. 10 da Lei 9.279/96 (ser uma invenção ou modelo de utilidade); os constantes do art. 8º: novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo, se Modelo de Utilidade) e aplicabilidade industrial; a inexistência das vedações do art. 18; e os requisitos complementares de suficiência descritiva e unidade de invento.

402 “Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado “solução técnica para um problema técnico”. TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

Assim, o que se vai buscar nesse veio de análise é a correspondência entre o objeto relatado e reivindicado, e o invento; e, mais além, entre esse invento e as condições de patenteabilidade.

Proteção do invento e não do produto

Mas esse requisito lógico e jurídico não se esgota nos inventos de composição. Se o que se alega como núcleo da solução técnica é um objeto unitário, produto ou processo, exige-se que a solução técnica *exista*, e exista no objeto descrito e reivindicado.

Se se cria do nada um objeto, não será ele patenteável pelo fato de sua criação; pois a patente não incide sobre o objeto novo, mas sim sobre o *invento* novo, dotado de atividade inventiva, etc. O que se protege é a solução técnica, e não o produto ou processo.

Com efeito, o produto novo, inaugural, revolucionário, que não resolver nenhum problema técnico, carecerá de *invento*. Será lúdico, estético, fantástico, o que se quiser. Mas não haverá patente de invenção ou modelo de utilidade⁴⁰³.

Mesmo o objeto unitário novo, nunca antes visto no universo, que tenha por efeito intrínseco a resolução de um problema técnico específico, não estará, por sua novidade, automaticamente protegido por patente. Se esse objeto for, por exemplo, resultado da

403 Se for ornamental, poderá talvez ser destino de registro de desenho industrial; se for estético, poderá ser objeto de direito autoral, etc.

transformação do núcleo atômico, toda sua novidade e utilidade não o protegerá da vedação ao patenteamento do art. 18, II da Lei ⁴⁰⁴.

Mas o principal empecilho à patenteabilidade é sempre a carência de atividade inventiva.

Imaginemos que se tenham duas formas de se chegar a *uma mesma solução técnica*: a primeira pela adição de elementos singulares sem que se induza a uma interação molecular; suponhamos, além disso, que essa adição tenha um caráter sinérgico, e assim, seja possível atribuir à junção, e não aos elementos isolados, o efeito de solução.

Como já visto, essa é uma hipótese em que um invento *pode* vir a existir, se presentes a novidade, atividade inventiva, etc., pois há um feito intrínseco específico do todo, que se distingue do efeito individual das partes.

Mas vamos à segunda de nossas hipóteses. Que a solução *não* venha da coexistência de elementos singulares e discretos, mas *sim* através do efeito de um elemento singular e discreto. De um elemento único e íntegro.

Nesta segunda hipótese, propomos que esse elemento íntegro e discreto seja *novo*. Ou seja, coisa igual nunca foi conhecida nem

404 Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

descrita. Assim, temos uma solução técnica para um problema técnico, e o *meio* dessa solução é novo.

Bom, inevitável será a comparação: resolve-se o mesmo problema de duas formas distintas. As duas formas (sempre no nosso exemplo hipotético) são *novas*, pois nunca conhecidas nem descritas. Se essas duas formas são contemporâneas, pois uma não foi revelada antes da outra, a solução de direito será que ambas mereceriam – em tese - proteção.

Isso se dá porque no sistema das patentes de invenção, vigente no Brasil e em outros países, não se exige demonstrar que uma solução técnica seja *melhor* ou *mais eficiente* do que outra. Assim, duas soluções equivalentes serão similarmente protegidas.

Outra coisa, porém, ocorre quando uma solução é conhecida e descrita antes da outra. A primeira divulgação, ainda que a segunda importe em utilização de um meio novo (por exemplo, um produto novo) será tomada como base para avaliação de *atividade inventiva*. Ou seja, se conhecendo a primeira divulgação (no conjunto do estado da técnica) a segunda solução se torne *óbvia* em face da primeira.

A atividade inventiva como um elemento além da novidade

Remontamos aqui a um texto recente⁴⁰⁵.

405 Nota sobre a diferença entre novidade e atividade inventiva (abril de 2014), encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_sobre_diferenca_entre_novidade_e_atividade_inventiva.pdf

Como muito já se disse, novidade é algo extremamente simples. Trazendo um precedente que escolheu citar nosso texto sobre a questão:

E prossegue o autor:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante dos quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade⁴⁰⁶” Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2007.

Assim, se a solução técnica não for, *antes*, antecipada *de forma integral*, e por um *único documento*, haverá novidade. Se a tecnologia

406 O acórdão nos cita, em Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369.

que se examina estiver metade numa patente, outra metade numa publicação científica, e em nenhum lugar exposta por inteiro, o ensinamento que reúne as duas partes já exposta é novo. Novo, para o direito de patentes, não é o que um engenheiro, ou o senso comum, achariam ser novo. Novo é o que não está por inteiro numa só fonte anterior.

Dessa base tão clara e simples, a doutrina criou, há uns 60 anos, a ideia de que a simples novidade teria que ser suplementada pelo requisito da não-obviedade⁴⁰⁷. O novo, mas que é óbvio (como no exemplo de uma tecnologia exposta metade numa patente, outra metade numa publicação científica, sendo as duas metades em áreas que um técnico normal não podia deixar de conhecer) não resulta em patente.

Lembremos aqui que, enquanto a novidade é objetiva e documental, a não-obviedade presume a reação de um sujeito fictício, uma *ficção jurídica*, como o *bonus paterfamilias*, que é o técnico médio da área tecnológica em questão. Um ensinamento deve ser óbvio não para o examinador, ou perito, mas para esse *homem médio*,

407 A ideia de que a novidade só não faz verão é muito mais antiga do que esses 60 anos; o que aconteceu na mudança da lei americana de patentes de 1951 foi a escolha da noção de não-obviedade, depois generalizada para todos países através dos acordos internacionais. Vide o nosso Tratado, Volume II, Cap. VI, [5] § 2 . - A construção histórica do contributo mínimo. Também: BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T.; MAIOR, R. S.. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1. 578p.

a que o direito comparado reserva a designação bárbara de “Phosita”⁴⁰⁸.

Das diferenças de uso do mesmo estado da técnica

A massa de informações utilizada para definir novidade e atividade inventiva é, princípio, a mesma⁴⁰⁹.

No entanto, quando se examina a *atividade inventiva*, o estado da técnica pode, e deve, englobar mais de uma fonte, como enfatizamos em nosso Tratado, vol. II:

[5] § 4.2. (B) O estado da técnica é o campo de apuração de atividade inventiva

Encontrada a novidade, passa-se à análise da atividade inventiva. Mas o campo de apuração desta última excede necessariamente o simples alcance da *anterioridade mais próxima*.

Assim explicamos em nosso *Uma Introdução*, 2^a. Ed:

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica⁴¹⁰. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando

408 Ou “pessoa tendo habilidades médias na tecnologia”; vide http://en.wikipedia.org/wiki/Person_having_ordinary_skill_in_the_art, visitado em 28/4/2014.

409 Quanto a esse ponto de direito específico, vide o nosso *Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva* (dezembro de 2012), encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf, que em parte repetimos neste passo.

410 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, *Comentários à LPI*, Renovar, 2001, p. 47. Dizem as Diretrizes, 1.5.4: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”.

estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

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

411

Note-se que, para a apuração de *atividade inventiva*, não se aplica à regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo *conhecimento geral de um homem do ofício*) é esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução técnica.

Em suma, a novidade é apurada em face de uma única anterioridade integral, numa relação essencialmente binária; se não existe essa prefiguração total, passa-se ao segundo estágio da análise.

Como notam as Diretrizes de Exame (2002), mencionando múltiplas citações do estado da técnica:

1.5.4 – Falta de Novidade

411 Diretrizes, 1.5.4: “No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência”. Como se verá, no caso de avaliação de atividade inventiva, a pesquisa do estado da arte vai além dos documentos referenciados entre si, para abranger todo o campo de visão do hipotético técnico no assunto.

(...) O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva. (...)

1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.

E notam os precedentes:

“Da análise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado técnica. Destarte, observa-se que a presente inovação não envolve atividade inventiva, não havendo fundamento para manutenção do privilégio concedido.” TRF2, AC 308110 Processo: 199951010563124, Quinta Turma, JFC Vera Lúcia Lima, 18/03/2003, DJU 12/08/2003 p. 264.

“No que respeita as patentes brasileiras já existentes que também adotaram idêntico método construtivo, porém com finalidades diversas, cumpre ressaltar o exame pericial da patente nº 99526, com pedido depositado no INPI em dezembro de 1957, relativamente ao 'dispositivo aquecedor de mamadeiras' (quesito 24, fl.576), e, ainda, a patente brasileira MU 640.0787, com depósito em 22.05.1984,

referente a 'jarra auto aquecedora' (quesito 28, fl.577). Mais adiante o perito examinando outras patentes brasileiras, além destas já citadas, respondeu 'sim' ao quesito 39, quando indagado se o método construtivo de aquecimento de água e geração de vapor através de placas paralelas por onde passa corrente elétrica para o aquecimento de recipientes contendo alimentos através de vapor configura estado da técnica. Como se observa da prova pericial exaustivamente explicitada à luz dos preceitos legais que regem o privilégio de invenções e modelos de utilidade patenteáveis, no caso concreto, a invenção somente poderá ser considerada como 'dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica' (arts. 13 da Lei nº 9.279/96). Significa dizer-se que não se admite a justaposição de matérias já conhecidas por não resultar efeito técnico novo ou diferente." TJRS, AC 70011644622, Décima Terceira Câmara Cível, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, 23 de março de 2006.

"Esclarecimentos e conclusão do ilustre Perito de que a patente 9800983-4 possui apenas uma novidade construtiva pela união de três sistemas já existentes, estando os três no domínio público. Sistemas alternativos bastante semelhantes que são observados na maioria dos sistemas utilizados atualmente. Recurso adesivo do réu, quanto aos honorários advocatícios, que não deve prosperar. Improvimento dos recursos. (...) “ a prova pericial comparou as patentes PI 9800983-4 e PI 8406116, bem como analisou os produtos fabricados pela ré, concluindo que a patente 9800983-4 é formada por partes de patentes já extintas, inclusive da patente 8406116 e que portanto, sua novidade é meramente construtiva, pela reunião dos sistemas. Assim, a patente 9800983-4 carece de atividade inventiva e não merece ser registrada. No mesmo sentido entendeu o INPI, que opinou pela sua nulidade, nos autos da ação declaratória proposta pela ré”. TJRJ, Apelação

De como não se picota o estado da técnica para apurar atividade inventiva

Aqui vem um elemento crucial. Enquanto a novidade é picotada pelas anterioridades, *uma a uma*, a apuração do que é óbvio – o não é óbvio – pode presumir, e em geral presume, *agregação de fontes*⁴¹². Um documento mais o estado da técnica que todos os engenheiros saibam; ou um documento que qualquer técnico de fábrica iria buscar, mais outra informação técnica que está *numa máquina do competidor*, e não num documento.

É verdade que um engenheiro de fábrica de sapatos não vai, normalmente, combinar ensinamentos de uma patente de aviões com uma tecnologia de fazer pão de queijo, para resolver um problema de colar solas de botas. Essa combinação não é óbvia.

Como também não se espera que esse mesmo engenheiro combine informações de centenas de patentes do seu próprio setor para, do todo complexo, retirar a tecnologia necessária. Seja a distância da área tecnológica, seja a pulverização das informações, sejam outros fatores, podem fazer não óbvia a solução combinada.

412 Isoladamente, uma solução técnica – por exemplo - num campo remoto da tecnologia, não transitada pelo homem da arte, mas transferível para a área de sua especialidade, pode prescindir de agregação.

Mesmo um produto novo pode resultar em solução óbvia

Assim, ainda que o objeto no qual a solução intrínseca e específica resida possa ser novo, ou seja, nunca conhecido nem descrito, a solução técnica ela mesma pode ser óbvia para uma técnico na arte.

Pois o ato de juntar num só objeto uno e íntegro elementos que se achavam separados e discretos, se o efeito dessa união for o que o técnico da arte esperaria ocorrer, sem surpresas, não faz do novo objeto patenteável. E o mesmo acontece se ocorre um grau tão mínimo de contribuição adicional que não justifique reconhecer atividade inventiva.

Por exemplo, se a aposição de A e B como elementos discretos faz nascer o efeito Z, e a fusão de A e B num complexo importa na manutenção do mesmo efeito Z, essencialmente intacto, ou com as modificações óbvias a essa junção, o novo produto uno e íntegro não será patenteável.

Imaginemos que a pílula A tomada junto com a pílula B resulta num efeito sinérgico X; unificadas as duas pílulas numa só, mantem-se o mesmíssimo efeito, ao qual se soma a consequência prática de se ter só uma pílula para ingerir, e não duas. O novo produto (no caso, junção meramente física...⁴¹³) produz um efeito sem dúvida acrescido, mas que é óbvio. Não haverá patente para isso.

413 A questão discutida neste ponto não é da integração molecular ou não dos elementos singulares, mas simplesmente da criação de um corpo uno e íntegro, ainda que, no caso, seja a junção física e unitária de elementos quimicamente não integrados.

De outro lado, suponhamos que a junção de dois ativos numa mesma pílula – por alguma razão sabida ou ignorada – multiplique surpreendentemente a biodisponibilidade do medicamento. Nenhum técnico na arte esperaria tal coisa: a *não obviedade* da solução técnica consagraria sua atividade inventiva.

Conclusão desta seção

Neste segmento, procuramos demonstrar que a patenteabilidade de uma solução técnica requer, além dos requisitos legais convencionais de ser um invento, da novidade, da atividade inventiva, aplicabilidade industrial, da suficiência descritiva e da unidade de invento, a satisfação da exigência de que o objeto do direito exclusivo contenha a solução técnica, de forma *intrínseca e específica*.

Assim, esse atributo é exigível quer no caso clássico em que dois elementos singulares interagem, sem formarem corpo uno e íntegro (combinações) quer na criação de *produtos* novos, com a forma seja de complexos moleculares, supramoleculares ou de empacotamentos cristalinos.

Nota sobre os limites de constrição do direito exclusivo de patentes

Denis Borges Barbosa (fevereiro de 2015)

O conteúdo dos direitos exclusivos de patente se encontra nos art. 42, 183 e 184 da Lei 9.279/96. O primeiro desses, de natureza civil, assim preceitua:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente

Esse dispositivo é complementado pela série de normas penais da mesma lei⁴¹⁴.

Direito de impedir

Assim, o art. 42 enuncia os atos que terceiros estão proibidos de praticarem perante o titular da patente. De uma forma negativa, indicam o conteúdo jurídico do privilégio.

Essa substância jurídica da patente é complementada pelo dito no art. 6º⁴¹⁵, que caracteriza o direito resultante da patente como de *propriedade*, descritor que inclui igualmente elementos positivos⁴¹⁶, e

414 Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

415 Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. Diz o precedente: “Somente uma previsão legal adequada seria capaz de conferir equilibrada proteção à determinação constitucional de se assegurar direito de propriedade do inventor e, ao mesmo tempo, atender aos interesses sociais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, DJ 30.09.2008.

416 Voto do Ministro Célio Borja: “Tenho, também, que a garantia constitucional da propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e

não só os exclusivos do direito; uma série de outros dispositivos complementam a construção do conteúdo jurídico da patente.

O próprio texto de TRIPs⁴¹⁷ sublinha a incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluirá, pelo menos, “o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.”

Pelo desenho do direito exclusivo de patentes, assim, o titular tem o privilégio exclusivo de praticar os atos descritos, e todos demais tem de se abstrair da prática dos mesmos atos.

Como notamos no Tratado, a conjugação das normas civis e penais perfaz um mosaico curioso e não necessariamente lógico desses direitos exclusivos:

Teor civil	Teor penal
“produzir objeto de patente ou produto	“fabricar”

abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante”. Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. -00069. RTJ - vol. -00125.03 pg. -00969”.

417 ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; [[Pé de página original do tratado] Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no Art. 6º. O artigo em questão é: Art.6 - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual]. b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

obtido <i>diretamente</i> por processo patenteador	
usar Processo	“usar meio ou processo”
“usar produto objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patenteador”	
	“exportar”
“Vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patenteador”	“vender”
“colocar à venda objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patenteador”	“expor a venda”
	“ter em estoque”
	“ocultar para utilização com fins econômicos”
	“receber para utilização com fins econômicos”
“importar com o propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou de vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patenteador”	“importa produto para utilização com fins econômicos que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu

	consentimento”
“impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”.	“Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente”.
	“ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente”
	“utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.”

Regras de interdição

Os tipos deste artigo são regras incondicionadas de exclusão. Os atos listados são preceitos de interdição que não estão, *como tais*, condicionados a qualquer elemento subjetivo ou condições especiais dos terceiros colhidos pela vedação. A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*. Aqui não se tem qualquer caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*.

As vedações decorrentes do preceito penal não serão jamais de responsabilidade objetiva; dependem para a cominação do tipo do elemento dolo. Não aqui. A responsabilidade civil pela infração

também não está livre do elemento subjetivo pertinente e dos demais pressupostos da restituição patrimonial. Aqui não. Há interdição, com ou sem responsabilidade civil ⁴¹⁸.

NO ENTANTO, considerem-se os limites intrínsecos e extrínsecos do direito: [1] o art. 43, [2] o art. 40 quanto à prazo, [3] a restrição territorial da patente ao território brasileiro através do princípio de independência das patentes da CUP (Art. 4º bis), [4] as licenças compulsórias do art. 68 e seguintes, [5] as regras de caducidade, [6] a inoponibilidade subjetiva constante do art. 45.

Responsabilidade civil por fornecimento doloso de bem dedicado

Haverá tal responsabilidade civil nas mesmas circunstâncias descritas no dispositivo penal:

Art. 185. Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

418 GAMA CERQUEIRA, 1946, vol. II, p. 665, quanto à pretensão negatória: “Não importa, nesta ação, indagar se o réu agiu de boa ou de má-fé, nem se pretende possuir qualquer direito sobre a invenção. A ação independe, também, da prova de prejuízo”. Vide também o precedente: (...) A condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma pertinência para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau.” TJPR, AC 735.681-8, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, J.C. Albino Jacomel Guérios, 16 de junho de 2011.

Com efeito, como precisa o Direito Americano - de onde este dispositivo foi transplantado ⁴¹⁹ -, só pode haver ilicitude quando o elemento fornecido seja específico para a infração, e não possa servir para nenhuma outra coisa. Mais ainda, é preciso um claro elemento subjetivo: é preciso que o fornecedor saiba que o propósito é esse. Qualquer um pode receber uma encomenda de fabricação de um parafuso especial, parafuso esse que por si só não está patenteado, mas seja insumo essencial para violar uma patente. Ao cumprir essa encomenda não se terá um átomo de ilicitude.

Responsabilidade civil por indução dolosa à infração

Cabe também neste § 1º do art. 42 a contribuição voluntária e ciente de terceiros à infração, como quem fornece tecnologia para que a infração se faça, sabendo seu propósito.

Da limitação do art. 43, I.

Não obstante a extensão da exclusiva, desenhada como acima se vê, a mesma lei prevê uma série de limitações a tais direitos *erga omnes*⁴²⁰.

419 O Código dos Estados Unidos (35 USC § 271): Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

420 Sobre o contexto da aplicação das limitações à luz de TRIPs, vide Gervais, Daniel, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis 4th edition, Sweet & Maxwell Ltd. 2012, p. 472. UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 430 e seg. PIRES DE CARVALHO, Nuno, The Trips Regime Of Patent Rights, 3a. Edição, Kluwer Law

Em muitos casos, tais limitações representam a interação de princípios constitucionais ou de outros interesses jurídicos de alta monta, que se antepõem ao exercício imitigado da exclusiva, numa conciliação de contenção⁴²¹. Assim, já ao momento de sua subjetivação, e incondicionalmente, o direito exclusivo não pode ser exercido em cada uma das hipóteses de limitação.

No caso específico em estudo, assim se lê:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

O direito delineado no art. 42 tem uma natureza *concorrencial*: ele visa garantir ao seu titular uma vantagem no mercado, consistente

International, 2010, p. 415 e seg. Rodrigues, Jr., Edson Beas, The General Exception Clauses of the TRIPS Agreement, Cambridge, 2012, p. 90 e seg.

421 "Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9.610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5o, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC.TRIPS. (...) Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98 representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas -as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes. " STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011. No caso das patentes, os três passos são os seguintes: "TRIPs ART.30 - Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros".

na exclusividade do uso do invento. Esta limitação visa assegurar que a exclusiva seja reservada apenas àquelas hipóteses em que essa vantagem de mercado seja operativa. O uso do invento para fins – cumulativamente – em caráter privado e sem finalidade econômica, não viola a patente. Privado não significa individual, mas simplesmente não público;

É o caso do artesão doméstico que, em sua oficina, monta o artefato eletrônico patentado por hobby.

O disposto no artigo anterior não se aplica...

Este artigo 43 trata de algumas das *limitações* ao direito de patentes. À luz da interpretação do STJ no Resp. 964.404, a listagem deste artigo teria alcance exemplificativo, mas a identificação de novas hipóteses seria sujeita à regra do art. 30 de TRIPs.

Conforme a cláusula em análise, todos os atos vedados pelo art. 42 são lícitos, *mesmo sem consentimento do titular*, nas hipóteses listadas nos incisos. Também não são hipóteses de incidência dos fatos puníveis previstos nos art. 183 e 184 os atos listados neste artigo.

Natureza da limitação

A lei de 1996 assim considera *fora da exclusividade* da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre

na Lei Autoral ⁴²², trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias*, *objetivas* e *incondicionais*) à exploração da patente ⁴²³.

Note-se que, no direito brasileiro atual, as limitações importam em uso do objeto da patente nas condições pertinentes, sem que o titular possa impedir ou exigir pagamento ⁴²⁴. Neste último ponto, as limitações se distinguem das licenças compulsórias, a que o titular não pode impedir, mas terá direito ao pagamento relevante, diretamente daquele a quem o uso não autorizado aproveitar ⁴²⁵.

Interpretação das limitações

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar. De forma alguma as limitações deste artigo são exceções, a serem interpretadas restritamente.

Para que fique claro: a interpretação dessas limitações leva em conta – simultaneamente- a máxima eficiência no alcance da função de cada uma delas e o mínimo de ônus ao titular necessário para o plena satisfação de tais objetivos ⁴²⁶.

Isto se dá porque as limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema jurídico, uma *ponderação de interesses constitucionais* incorporada ao direito normatizado.

422 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

423 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é de fatos geradores específicos, qual sejam, por exemplo, o não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente, a ocorrência de dependência entre patentes, ou de certas demandas públicas a serem atendidas.

424 "Se a restrição ao direito de construir advinda da limitação administrativa causa aniquilamento da propriedade privada, resulta, em favor do proprietário, o direito à indenização. Todavia, o direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função social da propriedade." STF - RE 140.436-1 - 2.^a Turma - j. 25/5/1999 - rel. Carlos Mario da Silva Velloso - DJU 6/8/1999

425 Em outros sistemas jurídicos, existe a hipótese de limitações pagantes. Não é o fato de pagar ou não que enfim distingue a limitação e a licença compulsória, mas a natureza incondicionada ou condicionada da pretensão de uso do terceiro.

426 Assim, bem intencionadas, mas errôneas, as leituras do art. 43 que, pretendendo resguardar os interesses do titular, se engajam numa interpretação defensiva e reducionista das limitações (e.g., a de PIRES DE CARVALHO, op. cit., 30.2, p. 417). As limitações se prestam a uma aplicação adequada, mas não restritiva.

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

- a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;
- b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;
- c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito.

Limitação não é licença obrigatória

Note-se que em todos casos deste artigo 43, não se tem *licença obrigatória*, pela qual não se precise autorização, mas seja necessário pagar. Ao contrário, em todos os casos deste artigo, os atos declarados livres de consentimento também serão livres de pagamento ou qualquer outro ônus. Os atos são livres.

Crítérios de prudência na aplicação das limitações

Como já dissemos em texto anterior⁴²⁷:

Não se leia, de nosso estudo, que as limitações ao direito de exclusiva das patentes sejam isenções à *outrance* dos direitos conferidos aos

427 BARBOSA, Denis Borges, Imunidade das preparações officinais das farmácias de manipulação às patentes (2008), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/oficinais.pdf>. Em tema vizinho, vide BARBOSA, Indisponibilidade privada de certas limitações aos direitos de propriedade intelectual (2013), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_indisponibilidade_privada_limitacoes.pdf

titulares. Muito pelo contrário, o que se enfatiza é a razoabilidade de todo sistema da Propriedade Intelectual, como uma prescrição de equilíbrio e razoabilidade.

É essa uma constante recomendação em nossos textos:

Outros interesses constitucionalmente protegidos se ajustarão, quando conflitarem com a propriedade intelectual, ao mesmo critério de equilíbrio determinado pelos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por exemplo, o conflito dos interesses do dominus e a cláusula finalística da propriedade industrial, ou ainda aqueles com os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura ⁴²⁸. (...)

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: um, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.

Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio – de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses.

Assim, ao se postular a extensão dos alcances da limitação do art. 43, III da Lei 9.279/96 à montante na cadeia e produção e distribuição, no caso, ao importador de ativos, também se reitera que essa extensão será limitada *exclusiva e necessariamente* ao atendimento dos fins legais previstos no dispositivo. A importação

428 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

para outros fins, que não o exercício indispensável dos poderes da limitação do art. 43, III é descabida e abusiva.

Por idêntica razão, a impossibilidade de se transigir em matéria dessa limitação, como acima postulamos, tem seu alcance limitado à satisfação do interesse público imbuído no art. 43, III do CPI/96. (...)

A aplicação do art. 43, I, tendo outros pressupostos que não os do inciso III, não está menos sujeito aos limites exclusiva e necessariamente atinentes ao uso privado e não-comercial.

Precedentes Judiciais específicos ao art. 43, I

"A apelante diz que como não comercializa, não objetiva lucro, e poderia fabricar o equipamento e utilizar na prestação de serviços que desenvolve, conforme previsão no inciso I do art. 43 da Lei de Propriedade Industrial que excepciona a regra geral do art. 42: (...)

Não é aceitável a alegação da apelante. Ela reconhece expressamente na peça inicial que se utiliza do equipamento para prestar serviços a ente público, o que gera lucro, por certo.

A expressão "sem finalidade comercial" não está adstrita ao fim de vender o produto, mas abrange a prestação de serviço ou qualquer outra forma que vise a obtenção de lucro, como esclarece José Carlos Tinoco Soares:

[...] não constitui infração à patente os atos que visem à utilização do objeto da patente ou do processo em caráter privado sem finalidade comercial, o que vale dizer, apenas e tão-somente para uso próprio; porém, é importante que esse uso próprio não venha a se generalizar com outros integrantes da família de maneira que esse ato seja duplicado ou multiplicado. De considerar ainda que o ato tem que ser de natureza privada, isto é, dentro dos limites de uma família e não em pequenas empresas de natureza familiar (a precursora da

microempresa). Qualquer que seja, esse ato isolado não poderá ter o condão de acarretar qualquer tipo de prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. (Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 86-7).

E se isso não bastasse, a própria apelante reconhece que antes de comprar outro equipamento e fabricar aquele objeto da apelação, utilizava-se de equipamento fabricado pela apelada, através de locação, o que caracteriza prejuízo à recorrida". TJSC, AC 40417 SC 2008.004041-7, Terceira Câmara de Direito Comercial, Des. Domingos Paludo, 26/07/2010

Sem levar em conta a questão de caráter privado:

"Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; (...) É a hipótese dos autos. A empresa requerida, muito embora tenha anexado adesivo contendo sua logomarca em preservativos, o fez sem finalidade comercial, tendo em vista que os mesmos estavam inseridos nas carteiras de couro que comercializava. Aliás, como bem ponderado na sentença, "ao aderir adesivos nos preservativos, a ré não realizou qualquer espécie de atividade promocional. Ao contrário, procurou não o fazer em relação aos fabricantes de preservativos através da comercialização de suas carteiras". Diante desse cenário, caracterizada a excludente acima mencionada, não subsiste a alegação de prática de contrafação, afastada restando a pretensão indenizatória." TJRS, AC 70024540981, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Paulo Antônio Kretzmann, 14 de agosto de 2008.

Da regra de três passos

Quanto à cláusula “desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente”, reconhece-se aqui a inspiração da regra dos três passos do art. 30 de TRIPs.

Neste “interesse econômico” estará o "não conflitar de forma não razoável com sua exploração normal" consolidado com "não prejudicar de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular". O importante é assimilar na aplicação da regra brasileira a ponderação do “razoável”. Mesmo quando afete marginalmente o interesse econômico, o ato privado e não econômico será permitido.

Consequências do ato privado

A prática na esfera privada e a natureza não-econômica da atuação são os pressupostos da limitação, e o alcance dela se encontra na regra de três passos, como formulada em TRIPs.

Assim, o poder de exclusão que detém o titular da patente não se aplica aos atos *privados e sem finalidade comercial*. A apreciação da cláusula dos três passos se faz a *cada* ato excluído do privilégio, sem se considerar como a soma potencial de todos os atos privados, realizados autonomamente, viessem a afetar os interesses do titular. A lei não prescreve um número máximo de atos individuais, a partir do qual a limitação fosse inaplicável.

Do resguardo da moralidade e da ordem pública no caso de prodrogas

Denis Borges Barbosa (Fevereiro de 2015)

Aplicamos neste estudo as considerações que recém fizemos quanto à recusa categórica ao patenteamento, por força do art. 18, I da Lei 9.279/96⁴²⁹ à questão específica das prodrogas.

O que são prodrogas?

Em trabalho anterior⁴³⁰ assim defini:

9. Prodrogas

Os **pró-fármacos** são fármacos em sua forma inativa ou substancialmente menos ativas que quando administrados, sofrerão uma biotransformação *in vivo*, passando a produzir metabólitos ativos. Estes podem melhorar a absorção ou a ação ⁴³¹.

429 Da proibição categórica ao patenteamento: o que for contrário à saúde pública, PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.421 a 472 Fev/2015 | www.pidcc.com.br, encontrado em <http://pidcc.com.br/en/component/content/article/2-uncategorised/179-da-proibicao-categorica-ao-patenteamento-o-que-for-contrario-a-saude-publica>, Acesso em:17/03/2015 | 14:09:31

430 As alterações necessárias na legislação brasileira de propriedade intelectual para completo aproveitamento das flexibilidades de TRIPS. Estudo para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, (2010), encontrado em http://www.academia.edu/4406249/As_alteracoes_necessarias_na_legislacao_brasileira_de_propriedade_intelectual_para_completo_aproveitamento_das_flexibilidades_de_TRIPS._Estudo_para_a_Secretaria_de_Assuntos_Estrategicos_da_Presidencia_da_República_2010_, visitado em 26/1/2015.

431 [Nota do original] Draft Manual of Patent Practice and Procedure. Patent Office, India - 2005. Annexure - 1. 5.4 METABOLITES: Metabolites are the compounds that are formed inside a living body during metabolic reaction. The types of metabolites are- (i) Active metabolites formed from inactive precursors (e.g Dopa & Cyclophosphamide) (ii) Active metabolites formed from precursors that show mechanism of action that is different from that of parent compound (e.g Buspirone & 1-pyrimidyl piperazine Fenflouromine &

A singularidade de tais tecnologias é que a atuação da tecnologia se faz fora da esfera industrial, dentro do sistema orgânico de cada paciente.

Cabe aqui também repetir as definições que antecipamos no nosso recital de fatos:

Uma prodroga é um elemento inerte em condições normais, mas que – uma vez metabolizado no interior do corpo – produz um ativo.

Tomando a noção do manual de exame de patentes da Índia:

PRODROGAS 5.5.1: Os pró-fármacos são compostos inativos que podem produzir um ingrediente ativo quando metabolizado pelo corpo. Daí pró-drogas e metabólitos estão interligadas. Quando metabolizados no corpo, compostos inativos (pró-droga) podem produzir uma substância terapêuticamente ativa⁴³².

Como indica Kankanala⁴³³, há uma diferença entre esse fenômeno e o que caracteriza o chamado pró-fármaco: “Se o processo de conversão ao vivo transforma um precursor químico em um segundo produto químico que tem efeito terapêutico, o precursor às

norfenfluramine) (iii) Active metabolites which contribute to the duration of action of the parent compound (e.g. Hexamethylmelamine & Clobazam) (iv) Active metabolites that show antagonistic effect on the activity of the parent compound (e.g. Trezodone & m-chlorophenyl piazine, Aspirin & salicylate). 5.4.1 A metabolite is unpatentable since giving the drug to a patient naturally and inevitably results in formation of that metabolite.

5.5 PRODRUGS: 5.5.1 Prodrugs are inactive compounds that can produce an active ingredient when metabolized in the body. Hence prodrugs and metabolites are interlinked. When metabolized in the body, inactive compounds(pro-drug) can produce a therapeutically active ingredient. It must be determined whether the patent on the compound covers the prodrug and the extent to which claims relating to certain compounds should also be allowed to include their prodrugs. The inventive aspects of prodrug may be decided based on the merits of the case. 5.5.2 However, if there is a marked improvement over the primary drug, prodrugs may be patentable.

432 Vide KANKANALA, Kalyan C., Genetic Patent Law and Strategy, Manupatra, 2007, p. 198

433 Op. cit., loc. cit.

vezes é chamado de um "pró-fármaco" e o resultante químico terapêutico seria uma "droga".

Como o fenômeno afeta o direito de patentes

Como se pode entrever das definições, se a solução técnica reivindicada compreender passos *interna humani corporis*, com processos puramente químicos ou químico-biológicos ocorrendo no mais íntimo e privado da fisiologia humana, potencializa-se uma colisão entre esferas antagônicas de direito.

A exclusividade resultante da reivindicação tornam sujeitas ao *consentimento do titular da patente* certas atividades biológicas do ser humano. Seriam restritos tanto os *processos* que transformam o elemento inerte quanto o *produto* resultante deste processo⁴³⁴.

Em outras palavras, salvo se o titular da patente consentir em que determinadas atuações da fisiologia humana ocorram, tais atuações se tornam um *crime*.

Esse quadro radical e pintado de cores vivas não é menos real pela ênfase que a ele demos. Se determinados atos, descritos na reivindicação de uma patente, ocorressem no interior do sistema digestivo, que complementaria com sua ação *necessária* a administração de um insumo externo, por exemplo, um elemento inerte até ser metabolizado, a exclusiva retiraria tal ato fisiológico do

434 Lembrando o texto pertinente da lei: Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

controle do homem que metaboliza o tal inerte, para passar ao controle *jurídico* do titular do privilégio.

Admitida tal hipótese como um modelo da realidade, as consequências jurídicas de tal pressupostos seriam muito singulares, não só à luz da bioética, quanto do direito da propriedade intelectual.

Do exercício da propriedade alheia sobre o corpo humano próprio

Em matéria aparentemente análoga, diz Márcia Fernandes⁴³⁵:

Na realidade, a patente confere aos seus titulares uma propriedade, no sentido mais abrangente deste vocábulo. Portanto, as patentes de células-tronco conferem aos seus detentores uma propriedade destas células – fato que teríamos que honestamente aceitar. Em razão disso, os proprietários destas células poderão definir, em razão do poder econômico, a medida de seu uso por terceiros e mesmo sua implementação em métodos de diagnóstico e fármacos que envolvam estas células.

Por isso, devemos então perguntar, tendo em mente a teoria do *slippery slope*⁴³⁶. Este é o fundamento da proteção à criação humana que desejamos, ou seja, tudo pode ser apropriado, até mesmo os próprios seres humanos, suas partes e o conhecimento básico sobre sua natureza? Urge refletir e responder a esta questão, e, talvez,

435 FERNANDES, Márcia Santana. Uma abordagem jurídica e bioética sobre as patentes envolvendo células-tronco humanas. *Bioética e Responsabilidade*. Organizadores Judith Martins-Costa e Letícia Ludwig Moller. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2009. P. 280-281

436 [Nota do original] HOLM, S. “Not just autonomy; the principles of American biomedical ethics”. In: *Bioethics*. J. Harris. Oxford: Oxford University Press, 2001. As situações de *Slippers Slope* caracterizam-se quando uma ação, aparentemente de menor ou nenhuma repercussão inicial, agrava-se progressivamente e, em função da falta de previsibilidade e de reflexão dos riscos, mesmo pouco prováveis, propaga-se acarretando muitos prejuízos.

estabelecer os limites do sistema de propriedade intelectual ao limite do humano.

O exercício dessa propriedade, pelo titular da patente, encontraria porém um limite no anteparo da *dignidade humana*, como valor constitucional e elemento medular do sistema jurídico. A sujeição da atividade fisiológica do ser humano, ainda que virtualmente, ao *consentimento* do titular da patente, instrumentaliza o homem, em sua dimensão *interna humani corporis*, a um propósito de inovação e retorno de investimento.

Essa instrumentalização é recusada pelo direito brasileiro:

Esta explicação da dignidade se traduz em uma exigência de não instrumentalização da pessoa humana e é sumamente esclarecedora no campo da bioética. O princípio da dignidade significativa que, por exemplo, não se pode sacrificar a vida de uma pessoa para salvar outra que necessita de um órgão vital; que não se pode submeter um indivíduo a experimentos científicos sem seu consentimento ou quando tais experimentos põem gravemente em perigo sua vida; que não é eticamente lícito tratar embriões humanos como mero material de experimentação; que não se pode produzir clones humanos ou predeterminar as características genéticas de uma futura pessoa para satisfazer os caprichos dos pais em potencial; que a sociedade não pode tolerar que um indivíduo se veja forçado a vender um órgão (por exemplo, um rim) a fim de cobrir as necessidades de sua família. Em todos estes casos, há uma instrumentalização inadmissível da pessoa humana e, portanto, uma prática contrária à dignidade humana. Deste modo, através da exigência de não instrumentalização da pessoa, o

princípio da dignidade permite fixar alguns limites éticos às intervenções biomédicas no ser humano⁴³⁷.

Note-se que, aparentemente, em outros sistemas constitucionais o mesmo tema não terá repercussões idênticas ao nosso. Por exemplo, apontam-se em outros direitos casos nos quais elementos separados do corpo humano entrariam no âmbito das coisas suscetíveis de apropriação⁴³⁸:

"Ainda em relação aos atos com o corpo como objeto, devemos dizer que se encaixam nessa tipologia também os negócios sobre porções destacadas dele. Bem, a esse propósito, a doutrina normalmente exprime um juízo de total licitude. Afirma-se, de fato, que esses negócios, justamente porque têm como objeto partes já destacadas do corpo humano, não seriam nulos; o seu objeto, uma vez que se destacou do corpo humano, entraria na propriedade do sujeito de cujo organismo provém. O indivíduo, portanto, teria plena e absoluta faculdade de fruir e de dispor da parte do próprio corpo como de qualquer outra coisa. Ou melhor, se a parte destacada fosse abandonada, ou, de toda sorte, destinada ao abandono, poderia constituir objeto de legítima apropriação por parte de alguém que dela poderia extrair alguma utilidade. Podemos citar a título de exemplo os casos Tyson⁴³⁹, Moore⁴⁴⁰ e Philips⁴⁴¹

437 ANDORNO, Roberto. "Liberdade" e "dignidade" da pessoa: dois paradigmas opostos ou complementares na bioética?" Bioética e Responsabilidade. Organizadores Judith Martins-Costa e Letícia Ludwig Moller. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2009. P. 84-85

438 CICCIO, Maria Cristina de. Atos de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da pessoa humana. pp. 9-10. In *civilistica.com* || a. 2. n. 2. 2013.

439 [Nota do original] Mike Tyson em uma luta de boxe, com uma mordida arrancou um pedaço da orelha do adversário. Os médicos que socorreram o lutador optaram por uma reconstrução plástica e por isso não utilizaram o pedaço da orelha, que, assim, foi entregue a um segurança para que jogasse no lixo. O segurança, todavia, resolveu tirar proveito da situação e vendeu a orelha a um colecionador por 18.000 dólares

Mas essa doutrina estrangeira não se aplicaria ao regime jurídico nacional⁴⁴²:

Esse enfoque não pode ser absolutamente compartilhado. Em primeiro lugar porque pensar de poder falar do corpo humano como se fosse de uma coisa e estender a ele o esquema clássico do direito de propriedade não parece uma escolha conforme a atual ordem de valores expressa pela Carta Constitucional.

A pessoa (e o seu corpo não pode ser considerado estranho a ela) é valor que embasa o ordenamento italiano⁴⁴³ e brasileiro e não uma simples coisa de que pode fruir e dispor como melhor se crê. As situações existenciais são, como qualquer situação subjetiva, situações complexas. Significa que não se exprimem somente em termos de direitos (e ainda menos de acordo com uma lógica proprietária), mas também em termos de deveres. Se é verdade que a

440 [Nota do original] O caso Moore é muito conhecido. Um paciente, Sr. John Moore, submeteu-se a um longo tratamento e a intermináveis procedimentos para a retirada de seu baço. Com seu consentimento, numerosas amostras de sangue e de outros tecidos do seu corpo foram retirados. Todavia, o Sr. Moore desconhecia que todas essas intervenções destinavam-se não somente à sua cura, mas também a uma pesquisa que levou ao patenteamento, pelos médicos, de uma linhagem celular com finalidade comercial. A Suprema Corte de Justiça da Califórnia, questionada pelo Sr. Moore que alegava o seu direito à participação nos lucros auferidos pela universidade, deu ganho de causa à Universidade da Califórnia, sob o argumento que um paciente não tem direito de propriedade sobre as suas células, que foram retiradas em uma cirurgia, por considerá-las material biológico descartado. Foi-lhe reconhecido somente a possibilidade de pleitear indenização pela ausência de informação adequada. [Nota deste estudo] Este caso foi analisado da perspectiva da propriedade intelectual em nosso Tratado, vol. I, cap. I, [4] § 1. 11. - A imaterialidade do baço

441 [Nota do original] A médica Sharon Irons engravidou após coetar, durante sexo oral, o sêmen do seu namorado, também médico, Richard O. Phillips. A Corte de Apelação do Illinois não reconheceu ao Dr. Phillips direito algum sobre a decisão em relação à concepção e ao nascimento do filho, com a argumentação, proposta pela ré, de que teria acontecido uma espécie de doação do material genético, acarretando "transferência absoluta e irrevogável do título de propriedade entre doador e doadora". No entender da corte, mesmo que houvesse um suposto "depósito", as partes não teriam acordado quanto à necessidade de devolução do bem mediante solicitação.

442 CICCO, op. cit.

443 [Nota do original] M. DOGLIOTTI, *Atti di disposizione sul corpo e teoria contrattuale*, in *Rassegna di diritto civile*, 1990, p. 254.

pessoa representa o valor fundamental do ordenamento constitucional, é também verdade que ela não se exprime como um desejo de se realizar libertariamente, mas sim, como valor que deve se preservar também no respeito de si mesma." (grifamos).

Assim, em toda essa extensão descrita, o valor da dignidade humana como limite ao direitos de propriedade, inclusive de propriedade *intelectual*, se revelará com mais intensidade no sistema jurídico brasileiro do que em certos outros.

A dignidade humana como núcleo de rejeição de ordem pública para efeitos do art. 18, I

Aceitos os pressupostos recém descritos, a reivindicação de patentes que submetesse à exclusiva um ato *interna humani corporis* afrontaria a ordem pública brasileira.

Como já se indicou acima, as noções de moralidade e de ordem pública têm alcance restrito ao tempo e à sociedade ao qual são aplicáveis. Uma vez que se achem presentes seus pressupostos, deflagra-se a hipótese de aplicação do art. 18, I da lei 9.279/96.

Assim, ainda que não exista colisão direta e frontal com uma norma da lei de patentes (como ocorre, por exemplo, com o patenteamento de tecnologias resultantes da transformação do núcleo atômico - art. 18, II), o ingresso de uma hipótese no escopo da tutela da moralidade ou da ordem pública permite a negativa ao patenteamento.

Essa negativa ocorreria, conforme vimos acima, satisfeitos os requisitos:

a) quando seja necessário evitar a exploração comercial da reivindicação para proteger a moral ou ordem pública da lesão à dignidade humana;

b) a exclusão seja necessária, e não só conveniente, para proteger os valores designados.

c) o exame de necessidade da exclusão se fará em duas etapas:

i) a exclusão de uma invenção da exploração comercial contribui de fato para a proteção da moralidade ou a ordem pública?

ii) existe mesmo a necessidade de excluir o invento da patente para evitar a sua exploração comercial?

Satisfeitos os requisitos, a reivindicação que importar em restrição por exclusiva de atos *interna humani corporis*, se atentatória à dignidade humana, será negada, e a pretensão de obtenção do privilégio pertinente será indeferido.

Crítérios específicos de exame e proteção de prodrogas

Até agora, examinamos a questão das prodrogas à luz das limitações ao patenteamento, da aplicação do requisito de aplicabilidade industrial, e da rejeição de ordem pública às reivindicações que incidam sobre atos *interna humani corporis*.

Ocorre, porém, que outras preocupações existem quanto às tecnologias de utilização de prodrogas, já agora no tocante à satisfação dos requisitos de *invenção* (art. 10), *novidade* (art. 11) e *atividade inventiva* (art. 13). Muitas administrações de patentes

entendem que a alegação da existência de tais tecnologias necessita de um grau mais apurado de análise e exame.

Igualmente tem ocorrido problemas na esfera judicial quanto à proteção dessas tecnologias

CrITÉRIOS ESPECIAIS DE EXAME

A proteção de metabolitos e prodrugas se inclui frequentemente entre as hipóteses de *evergreening* do sistema de patentes, ou seja, de mecanismos para dilatar a exclusividade de medicamentos e outros inventos, impedindo a efetivação de oferta de genéricos em relação a ativos já no estado da técnica⁴⁴⁴. Para evitar tal problema, certas medidas de política pública têm sido recomendadas e implementadas a nível nacional e internacional.

Para começar, alguns doutrinadores entendem que as prodrugas compartilhariam da natureza dos produtos naturais⁴⁴⁵. As diretrizes de exame da Índia tomariam esse sentido, recusando a proteção⁴⁴⁶.

444 "...the problem of active metabolite patents, which may instigate drug patent evergreening and hence delaying the market entry of generic medicine". WANG, Richard Li-dar e HUANG, Pei-Chen, Patent Protection of Pharmacologically Active Metabolites: Theoretical and Technological Analysis on the Jurisprudence of Four Regions, 29 Santa Clara High Tech. L.J. 489 (2012). Available at: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol29/iss3/2>. Também: "There is a reason why some jurisdictions consider the grant of a patent on a metabolite problematic in view of the disclosure of a prior patent covering the prodrug. A sequence of patent filings involving a first filing covering the prodrug and a later filing covering the metabolite could be used for the purpose of effectively extending the prodrug's term of protection". MINDEROP, Ralph, BURITCHER, Arwed, KIRCHHOFER, Natalie, Prodrugs and metabolites in the twilight zone of patentability?, encontrado em http://www.cohausz-florack.de/fileadmin/user_upload/publications/prodrugs_and_metabolites_in_the_twilight_zone_of_patentability.pdf, visitado em 29/1/2015.

445 "Pharmacologically active metabolites are produced by the human metabolism, which is purely a natural reaction of the human body, not subjectively known to or controlled by the patient who is taking the medicine. This reaction is not based on

Com efeito, já citamos acima os critérios específicos do sistema de patentes da Índia. Mais próximo, o sistema argentino estabeleceu, em 2012, através de Resolução Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012, de 2/5/2012, do Ministério da Saúde, do Ministério da Industria e do INPI daquele país⁴⁴⁷, filtros e protocolos específicos de análise:

(vii) Metabolitos activos

En algunos casos, los compuestos farmacéuticos generan, al ser administrados al paciente, un metabolito activo, que es el producto del metabolismo del compuesto en el organismo. Los metabolitos son productos derivados de los ingredientes activos utilizados. No se puede considerar que son "creados" o "inventados". Los metabolitos no son patentables separadamente del principio activo del que

conscious behavior by humans, but instead constitutes an automatic biological mechanism that is part of the digestion system. Metabolites are therefore much closer to products of nature than to human inventions. It seems inadequate to grant patents on those substances.” WANG, Richard Li-dar e HUANG, Pei-Chen, Patent Protection of Pharmacologically Active Metabolites: Theoretical and Technological Analysis of the Jurisprudence of Four Regions, 29 Santa Clara High Tech. L.J. 489 (2012). Available at: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol29/iss3/2>

446 WANG e HUANG, cit: “India's patent law traces an extreme position in the aspect of the product of nature doctrine. Metabolites are by definition products of metabolism, a process of nature. Based on this reason, Indian law categorically treats metabolites as products of nature, one type of well-recognized unpatentable subject matters. There are also more modest versions of the product of nature doctrine, which still retain patent protection for metabolites purified or synthesized in vitro. No matter which version of the doctrine, however, they all suffer from instability and uncertainty with regard to patentability determination. The critical shortcoming makes this approach unadvisable” Vide NARAYANAN, cit., p. 20. GOPALAKRISHNAN e AGITHA., cit. p. 151 e seg. No Brasil, os critérios do art. 10 da Lei 9.279/96 não recusam diretamente o patenteamento de processos biológicos naturais em que haja alguma intervenção humana, por exemplo, a administração de um inerte capaz de ser metabolizado.

447 Encontrada em <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar109es.pdf>, visitado em 26/1/2015. Nossa análise da proposta argentina se encontra em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/palestras/proposta_argentina_patentes_medicas.pdf.

derivan, aun cuando puedan tener perfiles de seguridad y eficacia distintos de los de la molécula madre.

(viii) Profármacos

Existen compuestos inactivos denominados "profármacos" (o "prodrogas") que cuando se hidrolizan o metabolizan en el organismo, pueden dar origen al principio terapéuticamente activo. En algunos casos, las reivindicaciones de patentes protegen la droga y su/s profármaco/s. Un profármaco podría producir beneficios si puede ser administrado con mayor facilidad que el compuesto activo. Las patentes sobre profármacos, si se conceden, deben excluir de la reivindicación al principio activo como tal, si éste ya fue divulgado o si es no patentable. Como todo objeto reivindicado en una patente, un profármaco debe estar respaldado de manera suficiente por la información provista en la memoria descriptiva. Debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial y una descripción del mejor método de obtención con una caracterización suficiente del producto obtenido. Además, deberá constar en la solicitud evidencia de que el profármaco es inactivo o menos activo que el compuesto originado, que la generación del compuesto activo (en el organismo) asegura un nivel eficaz del mismo, además de minimizar el metabolismo directo del profármaco.

A Organização Mundial de Saúde igualmente expidiu recomendações quanto ao tratamento patentários dessas tecnologias⁴⁴⁸. O escritório de patentes de Taiwan também adotou critério específico de análise⁴⁴⁹.

448 O documento SEA-TRH-010, World Health Organization, Intellectual property and access to medicines: papers and perspectives, 2010, encontrado em <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17521en/s17521en.pdf>, visitado em 26/1/2015. "One possible way of dealing with patents over prodrugs—which may be novel and inventive in some cases—is to allow them when the patentability standards are met, provided that the

Em nossa proposta para alteração da norma brasileira, com o fito de pleno aproveitamento das flexibilidades de TRIPs⁴⁵⁰, assim dissemos:

Política pública subjacente

A rigor do art. 27 de TRIPs, tais fenômenos escapariam ao campo obrigatoriamente patenteável, exatamente por se exercerem num campo onde não há aplicabilidade *industrial*. A solução indiana, de se exigir um requisito suplementar, além da simples atividade inventiva, assim se configura:

Deve ser determinado se a patente do composto abrange o pró-droga e em que medida as reivindicações relativas a certos compostos devem igualmente ser autorizados a incluir as suas pró-drogas. Os aspectos inventivos de pró-fármaco pode ser decidida com base no mérito do

active ingredient is properly disclaimed (that is, excluded from the patent claims). Recommendation: (a) Active metabolites of drugs should generally not be deemed patentable separately from the active ingredient from which they are derived. (b) Patents over prodrugs, if granted, should disclaim the active ingredient as such, if previously disclosed or otherwise nonpatentable. Like other subject matter claimed in a patent, a prodrug should be sufficiently supported by the information provided in the specifications. In addition, evidence may be required that the prodrug is inactive or less active than the compound to be released, that the generation of the active compound ensures an effective level of the drug and that it minimizes the direct metabolism of the prodrug as well as the gradual inactivity of the drug".

449 Taiwan's IP Court suggests a third approach, the non-practice theory. In light of the unconsciousness of metabolism in vivo, this theory exempts the use and production of metabolites in human bodies from the scope of infringing practices under patent law. This new approach distinguishes between metabolites unconsciously produced in vivo and those purified or synthesized in vitro, striking a right balance between encouraging pharmaceutical innovations and providing affordable medicine. Following the in vivo-in vitro distinction, the theory adequately curbs the claim scope of active metabolite patents, increasing affordable medicine by more market entry of generics and inventing around through pro-drugs. The article is confident that the non-practice theory should be a preferable approach to confronting the problems that patents for active metabolites may generate. WANG, Richard Li-dar e HUANG, Pei-Chen, Patent Protection of Pharmacologically Active Metabolites: Theoretical and Technological Analysis on the Jurisprudence of Four Regions, 29 Santa Clara High Tech. L.J. 489 (2012). Available at: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol29/iss3/2>

450 As alterações necessárias na legislação brasileira..., cit. O estudo do Congresso Nacional A revisão da Lei de patentes : inovação em prol da competitividade nacional, de 2013, não leva em conta esse problema em particular.

caso. No entanto, se houver uma melhoria acentuada em relação ao medicamento primário, pró-fármacos podem ser patenteadas.

Assim, se reconhece a singularidade do caso, mas se compensa a arguida falta de aplicabilidade industrial com um requisito especial. Entendo que devam ser incentivadas tais soluções técnicas, que fogem à estrutura dos direitos de patente, adota-se solução paralela à indiana.

Texto a alterar

À Lei 9.279/96:

Art. 29-B – No caso em que os efeitos terapêuticos de determinado composto inativo ocorram após o mesmo ser metabolizado no organismo, perfazendo a eficácia ou o aumento desta no sistema orgânico do ser vivo, a patente só será concedida caso se demonstre que a solução técnica em questão apresente melhoria acentuada em face à aplicação ainda não metabolizada, e após demonstrada a satisfação dos requisitos do art. 10, 11 e 13, nos casos em que este aspecto específico da invenção esteja plenamente descrita e exemplificada no respectivo relatório descritivo.

Problemas na afirmação do direito

Além das preocupações de política pública com essa modalidade de tecnologias, é preciso notar que a afirmação da exclusiva contra um paciente que metaboliza a prodroga traz algumas consequências curiosas.

Problemas quanto à determinação de novidade

Para uma série de decisões judiciais, especialmente nos Estados Unidos⁴⁵¹ e Reino Unido, algumas reivindicações relativas a prodrugas encontram um problema de novidade, pela doutrina denominada de *inherent anticipation*⁴⁵².

A prática da EPO não estaria seguindo uma postura tão conservadora⁴⁵³, mas ao nível nacional, onde se processam as alegações de violações de patentes de prodrugas, a questão não parece estar ainda pacificada⁴⁵⁴.

Sobre tal doutrina, assim dissemos em nosso Tratado⁴⁵⁵:

Cumprir notará mais um aspecto essencial, que a doutrina clássica brasileira já aponta: a existência da anterioridade não exige consciência da solução técnica antecipada. Não é preciso que o autor da solução técnica anterior tenha consciência, ao momento em que

451 Vide quanto aos casos americanos TORRANCE, Andrew W., *Physiological Steps Doctrine*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 1471, 1478-99 (2008), encontrado em <https://www.law.berkeley.edu/files/Torrance.pdf>, visitado em 29/1/2015.

452 WANG e HUANG, cit: “Both countries adopted the inherent anticipation doctrine denying novelty to active metabolites on the basis of earlier technical disclosure of the drug that converts in vivo into the metabolite. Under this doctrine, patents are granted only for active metabolites that are purified or synthesized in vitro(...) The United States and the United Kingdom adopt the inherent anticipation doctrine, considering active metabolites as inherent in prior art references concerning the corresponding pre-metabolic compounds, usually the active ingredients of the drug, and therefore refute novelty of those metabolite claims. The authors believe this approach removes the key component of PHOSITA recognition from the notion of prior arts, hence stretching the novelty analysis too thin. It runs against the settled meaning of the public domain as well.”

453 GRUBB, Philip W., *Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology: fundamentals of global law, practice and strategy* 231 (4th ed. 2004).

454 “With the few precedents available, it will be intriguing to follow how courts rule in prodrug cases in the future”. MINDEROP, Ralph, BURITCHER, Arwed, KIRCHHOFFER, Natalie, *Prodrugs and metabolites in the twilight zone of patentability?*, encontrado em http://www.cohausz-florack.de/fileadmin/user_upload/publications/prodrugs_and_metabolites_in_the_twilight_zone_of_patentability.pdf, visitado em 29/1/2015.

455 Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010, vol. II, Cap. VI, [4] § 2. 12. - A anterioridade involuntária (inherent anticipation)

expõe ou use publicamente seu invento, de que solucionou um problema técnico além daquele que reivindicou como seu ⁴⁵⁶.

Dizia Gama Cerqueira, o mais celebrado doutrinador brasileiro de Propriedade Intelectual ⁴⁵⁷:

44. Muitas questões podem surgir na pratica a respeito da novidade das invenções e de sua divulgação. Uma das que os autores estudam com particular interesse e a de saber se a divulgação involuntária do invento acarreta para seu autor a perda do direito ao privilegio. ALLART entende que essa divulgação prejudica a novidade e sua opinião se ajusta ao nosso direito: "Il importe peu, que cette divulgation soit faite volontairement avec l'intention manifeste d'abandonner l'invention à la société, ou bien qu' elle soit le résultat d'une imprudence. La loi, en effet, nous le verrons plus loin, déclare non brevetable toute invention qui, antérieurement au dépôt de) la demande du brevet, "aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée". Quel que soit l'auteur, quelle que soit la cause de cette publicité, la conséquence est toujours la même: la nullité du brevet pris tardivement. Il est impossible de reprendre au domaine public ce dont il s'est une fois emparé"

CARVALHO DE MENDONÇA, comentando disposição da lei de 1882, escreveu: "Se anteriormente ao pedido de privilégio "é divulgada a invenção ou publicada pelo próprio autor, "sob qualquer forma ou modo, ou revelado em público o "segredo, por' quem quer que seja, ainda que com abuso de " confiança, não pode mais ser privilegiada. Obrasse o autor "com ânimo deliberado de publicá-la ou agisse com imprudência, nunca mais poderia obter a patente".

456 [Nota do original] MUELLER, Janice M. and CHISUM, Donald, Enabling Patent Law's Inherent Anticipation Doctrine(July 2008). Houston Law Review, Vol. 45, No. 4, 2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1153493>

457 [Nota do original] CERQUEIRA, J da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, p.88-90.

(...) Em nosso direito, podemos formular o princípio segundo o qual, sempre que por fato do próprio inventor, voluntário ou não, ou por fato de terceiro, a invenção fôr divulgada, de modo que possa ser realizada, a divulgação prejudica a novidade da invenção.

Em resumo, o impacto da anterioridade é objetivo, e independe de deliberação. Querendo ou não o autor da anterioridade, a divulgação dessa destrói a novidade subsequente.

A mesma objetividade da revelação é notada pelos doutrinadores em face da lei já de 1883:

Nova, no conceito legal, não é a invenção ou descoberta, se já publicada, por qualquer meio, a qualquer tempo e em qualquer lugar, e se a publicidade, pelas condições em que se deu, veio a tornar sufficientemente conhecido o invento ou o modo de empregal-o.

Pouco importa que a sua descrição, completa ou em resumo, tenha sido feita por meio de jornaes, revistas, folhetos, catálogos, etc., e em português ou em qualquer outro idioma. Também é indiferente que a sua divulgação ou publicidade haja resultado desta ou daquela circumstancia e seja devida ao próprio inventor ou a terceiro, de boa ou má⁴⁵⁸.

Assim, as mesmas razões para rejeitar a patenteabilidade de soluções de prodrogas de conversão *in vivo* em face de tecnologias já no estado da arte seriam aplicáveis no sistema jurídico brasileiro.

A noção de infração por contribuição

458 [Nota do original] MAGALHÃES, Descartes Drummond. Marcas de Industria e de Commercio e Privilegios de Invenção, v. I. São Paulo: Antonio F. de Moraes, 1925, p. 173 – 174.

Mesmo nos sistemas jurídicos em que não existam limitações às ações de caráter pessoal e privado, ou que interpretem o requisito de aplicabilidade industrial sem o critério de repetibilidade objetiva e não *interna humani corporis*, ou ainda que não consideram a restrição das atividades fisiológicas pelo privilégio industrial como contrário à ordem pública, executar o paciente por violação de patente será antieconômico ou sensível quanto à imagem pública do titular.

Assim, nesses sistemas jurídicos se alvitra aparelhar a ação contra o eventual fabricante do elemento a ser metabolizado, contra o qual se promoveriam as pretensões interditórias ou indenizatórias, como *contributory infringers*⁴⁵⁹. Assim, ainda que considerando o paciente como infrator, as pretensões do titular seriam afirmadas contra o fornecedor do elemento inerte a ser metabolizado *interna humani corporis*⁴⁶⁰.

Ocorre que, no sistema brasileiro, pelas razões expostas, a ação da pessoa humana que metaboliza a prodrogra *interna humani corporis* seria inoponível à pretensão do titular da patente pelo art. 43, I; ou, de outro lado, a reivindicação que se voltasse a esse ato de

459 Para não detalharmos aqui essa modalidade de infração de patentes no direito brasileiro, remetemos a nosso estudo BARBOSA, Denis Borges, Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes (2011) , encontrada em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>

460 "Where a patent covers a metabolite, it has been argued that the sale of an unpatented prodrug that converts to the patented metabolite can induce infringement. In this scenario, the patient is the direct infringer; the seller of the prodrug is the inducer. In an early case, the British House of Lords held that claims to ampicillin were infringed by the sale of hetacillin, which converted to ampicillin in vivo. Beecham Group Ltd. v. Bristol Laboratories, Ltd., [1978] RPC 153 (House of Lords 1977)". COGGIO, Brian, In Vivo Conversion As Inducement To Infringe, <http://www.fr.com/news/in-vivo-conversion-inducement-to-infringe/>

metabolização não atenderia o art. 15, ou, provavelmente infringiria – como ataque à ordem pública ou à moral – o art. 18, I.

Assim, à falta de infração direta no sistema jurídico brasileiro no caso em análise, é inviável a aplicação de infração por contribuição.

Nota sobre a proibição de patente de método de tratamento

Denis Borges Barbosa (abril de 2015)

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

(...) VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; (...)

Uma exclusão permitida por TRIPs

Nesta nota, analisaremos a proibição da lei brasileira, que exclui do patenteamento os *métodos terapêuticos*⁴⁶¹. Note-se que a exclusão desses e outros objetos análogos encontra base no Acordo TRIPs, que autoriza os estados membros a denegar patente nesses casos:

27.3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

As exclusões incondicionais são listadas em TRIPs como flexibilidades abertas aos Estados Membros. Os campos da tecnologia em que as patentes podem ser negados estão listados no art. 27.2⁴⁶² e 27.3⁴⁶³. TRIPs, portanto, permite dois tipos de exclusão⁴⁶⁴:

461 O que dizemos aqui aplica-se, *mutatis mutandi*, para os outros objetos excluídos da patenteabilidade pelo art. 10, VIII.

462 2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para

(a) a "necessária para proteger a ordem pública ou aos bons costumes"⁴⁶⁵, inclusive quando voltadas à saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que se trate de *necessidade*, e não apenas de conveniência⁴⁶⁶ e

evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

463 Outras exclusões de patenteamento podem ser observadas no art. XXI do Acordo Geral, especialmente no que se reflete na art. TRIPS. 73 (interesses essenciais de segurança)

464 "3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. "

465 "Article 27.2 is concerned with the exclusion of particular inventions, not categories of inventions which are dealt with in Article 27.3 (discussed in Chapter 21 below). It is clear from the wording of the provision that the risk must come from the commercial exploitation of the invention, not from the invention as such. (...) An exception based on this Article can be applied only when it is necessary to prevent the "commercial exploitation" of the invention. Therefore, the condition non-commercial uses of the invention (e.g., for scientific research). There were debates whether the exception can only be applied when there is an actual prohibition on the commercialization of the invention, or when there is need to prevent it (even if still not done by the government concerned). According to one opinion, an effective ban should exist in order to make the exception viable. It has been held, however, that TRIPS "does not require an actual ban of the commercialization as a condition for exclusions; only the necessity of such a ban is required. In order to justify an exclusion under Article 27 (2) TRIPS, a Member state would therefore have to demonstrate that it is necessary to prevent – by whatever means – the commercial exploitation of the invention. Yet, the Member would not have to prove that under its national laws the commercialization of the invention was or is actually prohibited". UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 377

466 "Article 27.2 introduces a "necessity test" to assess whether protection of an overriding social interest is justified. Though TRIPS constitutes the *lex specialis* for dealing with patent issues in the WTO framework, the GATT/WTO jurisprudence on Article XX of GATT is likely to play a role in the interpretation of said Article. Article XX (a) and (b) of GATT have a similar structure to Article 27.2, and it is clear that, for the purposes of these provisions exclusions must be objectively justified. These provisions permit Members to make exceptions to the basic GATT free trade principle on the ground (a) that it is necessary to protect public morals, and (b) that it is necessary to protect human, animal or plant life [emphasis added]. Thus, under GATT, quarantine, sanitary and similar regulations must not constitute arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade. A measure is justified only if no reasonable alternative is available to a Member which is not inconsistent, or at least less inconsistent, with GATT." UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 377.

(b) um segundo grupo, incluindo: (i) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou animais, bem como (ii) as plantas e os animais, exceto microrganismos ⁴⁶⁷, e (iii) processos essencialmente biológicos de produção de vegetais ou animais, salvo os processos não biológicos e microbiológicos ⁴⁶⁸.

Tal permissivo foi implementado na norma pátria, em parte como exclusão incondicional, em parte como exclusão condicional da noção de invento.

A exclusão na lei interna

Passemos então ao texto da lei interna. Para tanto, vamos transcrever inicialmente o que dissemos em nosso Tratado, vol. II:

[22] § 1. 2. - A vedação a métodos de tratamento em Direito Brasileiro

(...) Entre nós, temos apenas vedação de patenteamento de métodos de diagnóstico e tratamento, o que se acha está no artigo que se refere ao que *não é invento*:

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;

467 "A 'microorganism' is an organism that is not normally perceptible by the eye. The scientific concept of 'microorganism' refers to "a Member of one of the following classes: bacteria, fungi, algae, protozoa or viruses." UNCTAD Resource Book, p. 392.

468 "The notion of 'essentially biological process' has been defined by the European Patent Office on the basis of the degree of 'technical intervention'; if the latter plays an important role in the determination of or control over the results, the process may be patentable. Under this notion, conventional breeding methods are generally not patentable. In contrast, methods based on modern biotechnology (e.g., tissue culture, insertion of genes in a plant) where the technical intervention is significant, would be patentable." UNCTAD Resource Book, p. 393.

Note-se, assim, que a nossa lei distingue métodos ou técnicas operatórias ou cirúrgicas⁴⁶⁹, para aplicação humana ou animal, assim como, para iguais finalidades, métodos terapêuticos⁴⁷⁰ ou de diagnóstico⁴⁷¹. Segundo as Diretrizes de Exame do INPI, aqueles inventos *reivindicados* como sendo métodos terapêuticos não serão patenteáveis⁴⁷².

De novo: o que TRIPs autoriza é uma exclusão incondicional dos métodos terapêuticos, cirúrgicos, & cœtera, simplesmente porque conceder direitos exclusivos para essas atividades humanas tão próximas dos valores da saúde ameaçam incompatibilizar o sistema de patentes com o furor popular. O risco de revulsão e abominação quando se proíbe um médico de operar um apêndice supurado de uma forma específica superaria as vantagens do incentivo à inovação.

469 [Nota do original] Diretrizes de Exame do INPI para o setor biotecnológico: Todo método que requeira uma etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou animal (por exemplo implantação de embriões fertilizados artificialmente, cirurgia estética, cirurgia terapêutica, etc.), é considerado como método cirúrgico, incidindo naquilo que o Art. 10 (VIII) diz não ser invenção.

470 [Nota do original] Ainda as Diretrizes de Exame do INPI para o setor biotecnológico: 2.36.2 Métodos terapêuticos são aqueles que implicam na cura e/ou prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde. 2.36.3 Métodos de tratamento não-terapêuticos são aqueles que têm como ponto de partida as condições normais de saúde do ser, e não objetivam qualquer profilaxia ou cura de doenças, nem alívio de sintomas de dor ou desconforto. Exemplos de tais métodos seriam os tratamentos de animais para promover seu crescimento, ou melhorar a qualidade/produção de carne ou lã e métodos cosméticos que objetivam resultados apenas estéticos. 2.36.5 Métodos não terapêuticos, desde que apresentem um caráter técnico, não sejam essencialmente biológicos (processos biológicos naturais) e não sejam de uso exclusivamente individual, são patenteáveis.

471 [Nota do original] 2.37.1 Métodos de diagnóstico são aqueles que diretamente concluem quanto ao estado de saúde de um paciente como resultado da técnica utilizada, e não são patenteáveis de acordo com o Art. 10 (VIII) da LPI.

472 [Nota do original] 2.36.5 Exemplos de reivindicações de método terapêutico: Método para tratar a doença X caracterizado por se administrar o composto Y a um paciente sofrendo da doença X. Uso do composto Y caracterizado por ser para tratar a doença X. Uso do composto Y caracterizado por ser no tratamento de um paciente sofrendo da doença X.

O legislador brasileiro, porém (e, por certo tempo, também o europeu) parece ter confundido esse fator de política pública com a questão de *aplicabilidade industrial*: muitos ou a maioria dos métodos de tratamento ou diagnóstico, etc., são – em todo ou em parte – objeto de prestação pessoal, humana, o que foge à classificação de *invento industrial*, ou seja, o dotado de repetibilidade sem intervenção pessoal humana⁴⁷³.

Mas não se pode decretar a falta de industrialidade se há industrialidade; como novidade e atividade inventiva, não é possível decretar por lei que algo não tem novidade, se tem, só para atender objetivos de política pública. Para atender tais propósitos, TRIPs permite as restrições ao patenteamento do art. 27.3, e o nosso art. 18 os lista (ou devia compreender, se a topologia correspondesse à lógica...). Dizer que não é *invento industrial*, o que, por vezes, *pode* sim ser *invento* se houver industrialidade, só induz a artificialidades e perversões.

Qual a solução para essa disfunção da lei interna? Como já indicamos, este caso, como os demais deste inciso VIII, deve se ler como um dos incisos do art. 18, ou seja, de exclusão incondicional e categórica. É essa a autorização que se lê em TRIPs, e assim deve ser interpretada, sob o risco de violar o próprio tratado. Com efeito, dessa artificialidade vem um potencial de violação de nossas obrigações perante TRIPs.

473 Vide BARBOSA, Denis Borges, Utilidade Industrial: não há patente quanto aos atos que não ocorrem senão com intervenção humana (fevereiro de 2015), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/utilidade_industrial.pdf

Mas enfrentemos a situação da lei interna como ela literalmente dispõe.

A questão aqui, perante a topologia da lei nacional, é de saber se o método de tratamento é *mesmo* uma solução técnica para um problema técnico, ou dizendo de outra maneira, se esses procedimentos têm uma *aplicabilidade industrial*⁴⁷⁴. Como acabamos de ver, para TRIPs, é possível vedar o patenteamento de tais métodos *ainda que sejam inventos*. Mas a lei brasileira, não se aproveitando desse permissivo, pareceu optar por considerar que não existe invento.

Assim sendo, ainda que a lei interna preceitue que não há invento na criação de um método de tratamento, examinemos em abstrato a hipótese de haver invento. De novo o Tratado, vol. II:

[22] § 1.2. (A) Métodos de tratamento podem ou não ser inventos?

Tratando de uma situação análoga ao Direito Brasileiro, a doutrina argentina⁴⁷⁵ analisa o mesmo silêncio da lei quanto à existência de patente de novo uso, e a presença de um dispositivo que denega patente aos novos métodos de diagnóstico e tratamento. Diz Cabanellas de las Cuevas:

474 VENTOSE, Eddy D.: Patent Protection for Surgical Methods Under the European Patent Convention IIC 2008 Heft 1 51

475 [Nota do original] Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, Editorial Heliasta, 2001, p. 732, que por sua vez menciona a discussão pelos autores nacionais. Diz esse autor, por exemplo, citando Carlos Correa, Bergel e outros: “Bergel (Requisitos y excepciones a la patentabilidad, cit., p. 32.), tras considerar que la exclusión del carácter de invención de los elementos incluidos en el artículo 6to., inciso e), de la LP responde más a consideraciones éticas que jurídicas, apoya la patentabilidad de los productos utilizados para los métodos descriptos en ese inciso, pero sin extender igual conclusión a las aplicaciones de tales productos.

A nuestro entender, las nuevas utilizaciones de productos farmacéuticos no constituyen métodos de tratamiento terapéutico, ni están comprendidos en la exclusión establecida por el artículo 6to., inciso e), de la LP. Un método implica un conjunto de pasos más complejo que la mera aplicación de las propiedades terapéuticas de un producto farmacéutico ⁴⁷⁶. No obstante ello, no puede desconocer se que la aplicación práctica de la patentabilidad de tales nuevas utilizaciones presenta ciertas dificultades considerables.

A questão suscitada pelo autor é crucial. Pollaud-Dulian assim fixa o problema:

Vincular esta exclusão à questão de falta de aplicação industrial é discutível e realmente é discutida. Poder-se-ia ter uma exclusão especial quanto às raças animais e às variedades de planta, ou então uma exclusão geral quanto aos satisfeita dos métodos (1). Como o bom senso recusa a qualidade de invenção a determinadas realizações, a exigência da aplicação industrial relaciona-se indubitavelmente àquelas que cruzaram esta primeira seleção. Mas os métodos do tratamento ou do diagnóstico cirúrgico ou terapêutico não são, ao que nos parece, mais “invenções”, como o definem o artigo L 611-10-2 do CPI ou 52-2 da Convenção da Patente Europeia, do que os métodos no exercício de atividades mentais, de jogos de ideias de negócios. Entretanto, na decisão T116/85 12, um CRT emitiu opinião diferente, que entendemos discutível. De acordo com tal decisão, os métodos do

476 [Nota do original] Esta distinción es expresamente establecida por la legislación francesa, pues se distingue allí -art. 611-6, inc. 4, del Cód. de la Propiedad Intelectual- entre los métodos de tratamiento terapéutico y los productos, sustancias o composiciones utilizables para su aplicación. Estos productos, sustancias o composiciones dan lugar a utilizaciones patentables -a diferencia de los mencionados métodos-, si esas utilizaciones son novedosas, y ello aunque contribuyan al funcionamiento de métodos terapéuticos. La utilización del producto farmacéutico es así un medio para instrumentar el procedimiento terapéutico, y no algo equivalente al procedimiento terapéutico en sí mismo. La misma distinción subyace a la Convención de la Patente Europea, pues su art. 54, inc. 5, opera como una excepción a la exclusión de patentabilidad derivada de su art. 52, inc. 4, referido este último a métodos terapéuticos.

tratamento terapêuticos estão, de fato, no campo das invenções apropriadas à aplicação industrial e é somente por uma ficção legal que essas criações não são consideradas como tal pelo artigo 52-4 da Convenção da Patente Europeia »⁴⁷⁷

A complexidade da matéria merece alongado tratamento, como o que lhe reserva o autor francês.

[22] § 1.2. (B) A opção pela imprivilegiabilidade mesmo se fosse invento

O certo é que se deve mesmo excluir o patenteamento de tais procedimentos, ainda que sejam inventos, como uma questão de interesse público, ou por razões morais, como o permite o art. 27 de TRIPs. A revisão da Convenção da EPO em 2000 seguiu esse entendimento⁴⁷⁸. As consequências constrangedoras de patentes sobre métodos cirúrgicos ou de tratamento já se fizeram sentir mesmo nos EUA, onde existe plena liberdade de concessão de privilégios⁴⁷⁹,

477 [Nota do original] Pollaud-Dulian, *La Brevetabilité des Inventions*, LITEC, Paris, 1997, p. 61. «Le rattachement de cette exclusion au défaut d'application industrielle est contestable et contesté. On aurait pu poser une exclusion spéciale comme pour les races animales et les variétés végétales, ou se satisfaire de l'exclusion générale des méthodes (1). Comme la foi refuse la qualité d'invention à certaines réalisations, l'exigence d'application industrielle concerne sans doute celles qui ont franchi cette première sélection. Mais les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic ne sont, nous semble-t-il, pas plus des inventions au sens de l'article L. 611-10-2 du CPI ou 52-2 de la CBE, que les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques. Toutefois, dans la décision T116/85 12), une CRT a émis une opinion différente, à notre sens susceptible d'être discutée. Selon elle, les méthodes de traitement thérapeutique sont, en fait, des inventions susceptibles d'application industrielle et ce n'est que par une fiction juridique » qu'elles ne sont pas considérées comme telles par l'article 52-4 de la CBE ».

478 [Nota do original] A Suprema Corte da Nova Zelândia apontou que essa é exatamente a razão possível para se rejeitar uma patente de métodos de tratamento, em *Pharmaceutical Management Agency Limited v Commissioner of Patents and Others – Court of Appeal*, CA 56/99; December 17 1999.

479 [Nota do original] Os Estados Unidos têm concedido tais patentes. Joseph M. Reisman, *Physicians and surgeons as inventors: reconciling medical process patents and medical ethics*, 10 *Berkeley Technology Law Journal* (1996), Silvy A. Miller, *Should patenting of surgical procedures and other medical techniques by physicians be banned?*, *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 1996. A partir de setembro de 1996 uma

criando uma espécie de licença compulsória não remunerada nesses casos⁴⁸⁰.

Mas, salvo pela ficção jurídica de considerar patentes de uso como patentes de processo – o que se construiu especificamente para o sistema jurídico americano, por razões que não são tópicas ao Direito Brasileiro – , não há porque, no direito em vigor, fazer incidir a proibição ao caso de patentes de uso.

Antes de seguir com o texto de nosso Tratado, vale recordar a nossa posição: a) o art. 10, VIII na verdade deve ser lido como um dos incisos do art. 18. b) no entanto, como está listado no art. 10, que propõe o que não é invento industrial, e a lei não pode artificialmente prescrever que não é industrial o que o é, é preciso discriminar quando se aplica a exclusão dos métodos terapêuticos porque não são inventos industriais, e quando *havendo industrialidade*, os métodos, tec., são patenteáveis.

É nessa complexa missão que sugerimos uma forma de aplicação do art. 10, VIII:

[22] § 1.2. (C) A interpretação do art. 10, VIII do CPI/96.

(...) No caso, porém, o exercício do equilíbrio pareceria fazer coincidir a interpretação do dispositivo que veda o patenteamento de métodos terapêuticos de forma a definir “método” como o conjunto

alteração do 35 USC 287 fez com que uma patente relativa a um procedimento médico seja inoponível a um médico ou profissional de saúde, ou instituição médica.

480 [Nota do original] Uma solução curiosa foi a seguida por uma decisão neozelandesa sobre a questão: “Bearing in mind the rationale for the method of treatment exception permitted under TRIPS, Art 27:3, - that there should be no interference with the medical practitioner's diagnosis and treatment of patients - perhaps the logical approach would be to permit claims to extend to the method of treatment using the compound or composition, but to require from the patentee a disclaimer of any right to sue the practitioner”. *Pharmaceutical Management Agency Limited vs. The Commissioner of Patents and Others*, CA56/99.

de passos realizados *fora do contexto industrial*. Ou seja, por exemplo, o protocolo de condutas médicas realizadas na sala de operação, pelos profissionais de saúde ⁴⁸¹.

Imaginemos que o método de operação ou de tratamento presuma a utilização de um elemento patenteável – equipamento, ou substância quimioterápica; esses itens serão administrados aos pacientes segundo uma estratégia determinada, um protocolo, um *método*, sob pena de renunciar-se na prática médica ao sistema e à razão. Ora, a imprivilegiabilidade deste método não impossibilitaria a vedação, a montante, da proteção aos produtos e equipamentos ⁴⁸².

Assim é que entendo adequado ao sistema brasileiro em vigor a interpretação que deu ao idêntico dispositivo da lei alemã a Corte Federal daquele país, como mencionado na decisão do Câmara de Recursos da EPO⁴⁸³:

O Tribunal Federal de Justiça considerou que não. Interpretou que o disposto na lei nacional alemã equivalente ao Artigo 52 (4) EPC somente exclui a patenteabilidade do “método de tratamento do corpo humano pelas terapias que ocorrem completamente fora do setor industrial”.⁴⁸⁴

[22] § 1.2. (D) O produto usado em um método de tratamento

481 [Nota do original] Entendo desta forma pois a lei 9.279/98 exclui a patenteabilidade nesses casos por falta de aplicabilidade industrial. Outro seria meu entendimento se a lei brasileira tivesse escolhido considerar imprivilegiável o método de tratamento como uma questão de equilíbrio de interesses relativos à vida ou a saúde. Nesta hipótese, caberia prestigiar a escolha legal, dando adequada interpretação de forma a prestigiar a escolha do legislador.

482 [Nota do original] O que não significa que tais produtos e equipamentos devessem ser patenteados em si mesmo. O que é objeto de outra discussão.

483 [Nota do original] Caso G 0005/83 – EBA, de 5 de dezembro de 1984.

484 [Nota do original] The Federal Court of Justice considered that it did not. It thought that the provision of German national law equivalent to Article 52(4) EPC only excluded from patentability "methods of treatment of the human body by therapy which take place wholly outside the industrial sector" (Caso G 0005/83 – EBA, de 5 de dezembro de 1984.)

Examinemos aqui uma questão a mais. Tanto o art. L616-11 do Código Francês quanto o atual art. 52(4) (futuro art. 53(c)) da Convenção da EPO, excluem categoricamente da proibição das invenções de métodos de tratamento ou diagnóstico os produtos “em particular as substâncias e composições” necessários para por em prática esses métodos⁴⁸⁵. A lei brasileira não prevê essa exclusão.

Poder-se-ia entender, então, que a vedação de patente na lei brasileira compreenderia igualmente a vedação de privilégio aos produtos necessários para implementar o método?

Não é esse o entendimento da doutrina⁴⁸⁶. Também não parece compatível com a lógica que produtos que seriam, de per se, plenamente patenteáveis, sejam desprovidos dessa propriedade por se integrarem a um método terapêutico. Mas a questão se torna ligeiramente mais complexa se a *utilidade industrial* de um novo uso indicada é o método terapêutico, que a lei brasileira, por ficção, escolheu desprover de utilidade⁴⁸⁷.

Assim, é prudente fixar a utilidade industrial em objeto próprio, distinto dos métodos de tratamento cuja proteção em Direito Brasileiro é denegada por operação legal. Claro está que esta eleição de *utilidade* não pode ser, ela mesma, ficcional. (...)

485 [Nota do original] EPC: (4)(...) . This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods. CPI L611-16 Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

486 [Nota do original] Dannemann, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Forense, p. 46.

487 [Nota do original] Diz a Proposta Básica do Secretariado da EPO para a mudança do dispositivo pertinente na mudança na Convenção em 2000: “The exclusion of methods of treatment and diagnostic methods currently referred to in Article 52(4) EPC has been added to the two exceptions to patentability which appear at present in Article 53(a) and (b) EPC. While these surgical or therapeutic methods constitute inventions, they have been excluded from patentability by the fiction of their lack of industrial applicability. It is undesirable to uphold this fiction since methods of treatment and diagnostic methods are excluded from patentability in the interests of public health. It is therefore preferable to include these inventions in the exceptions to patentability in order to group the three categories of exceptions to patentability together in Article 53(a), (b) and (c) EPC”.

Produtos, inclusive compostos químicos, destinados a método de tratamento

Paremos aqui a citação de nosso tratado para refletir na questão desses *produtos* de qualquer natureza utilizados num método de tratamento. Como recém transcrevemos, um produto constante de um tratamento, como um aparelho de laser que *também* trata afecções cutâneas, entre as outras utilidades da mesma tecnologia, não terá sua patenteabilidade afetada pela vedação do art. 10⁴⁸⁸.

Ou seja, se uma solução técnica encontra os requisitos de patenteabilidade por si só, sem tomar emprestado a novidade do método terapêutico ou cirúrgico, etc., nem desse método roubar os requisitos da atividade inventiva, enfim, sem disfarçar a criação de um método terapêutico em outra coisa, aí, sim se terá a independência do invento em face da proibição legal.

Mas, também como acabamos de transcrever, se a *aplicabilidade industrial* do produto é e se encerra no *tratamento*, aí temos uma outra questão. Assim, não será deferida a patente, no Brasil, para uma “uso da composição X caracterizado por tratar o pênfigo bolhoso em mamíferos”. A *solução técnica* que caracteriza o produto é o

488 Temos aqui dois temas diversos: a do invento que tem empregos considerados patenteáveis e outros que não o são; o entendimento é que se deve a patente, com o apostilamento na carta patente quanto aos empregos quanto aos quais o privilégio é inoponível. O outro tema é o do invento que, preenchendo todos os requisitos para a proteção, se esgota e não tem outra destinação senão um emprego cujo patenteamento é vedado; neste caso, nenhuma reformulação de reivindicações pode evadir-se à proibição incondicional da lei. A discussão de se no último caso pode distinguir um novo uso não é objeto da presente seção, mas o foi de análise detalhada em trabalho anterior; vide a subseção relativa à chamada “formula suíça”.

tratamento, e essa solução técnica é excluída da patente por mandamento legal.

Com efeito, o que se tem de demonstrar é que há uma solução técnica no alegado invento, e que essa solução técnica não consiste num método de tratamento, pois tais soluções técnicas são *excluídas*, seja qual for a redação da reivindicação.

Tal solução técnica, diversa o *método de tratamento*, tem ser um invento para efeitos do art. 10, de ter novidade para efeitos do art. 11, ter atividade inventiva para efeitos do art. 13, ter aplicabilidade industrial para efeitos do art. 15, de não incidir em qualquer das demais proibições categóricas do art. 10 e 18, e ainda satisfazer os requisitos de suficiência descritiva e de unidade de invenção.

Como a exclusão dos métodos de tratamento deriva de políticas públicas cuja relevância é conspícua e insuscetível de tergiversação, não se admitirá empréstimo de atividade inventiva ou deslocamento de novidade, aos estilo *product by process*⁴⁸⁹. Não se evadirá com uma dessas sutilezas a proibição legal, que segundo TRIPs seria categórica e incondicional, pela simples prestidigitação de reivindicações⁴⁹⁰.

489 Do Manual of Patent Examining Procedure do USPTO, Seção 2113: “[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process.” In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985) (citations omitted).

490 Assim, é recusável, embaraçosa e algo obscena a afirmação do WIPO Patent Drafting Manual, p. 112, segundo o qual: “As noted earlier in this text, several jurisdictions exclude methods of treating the human body as patentable inventions. However,

De novo no nosso Tratado, loc. cit:

Não creio na mágica das reivindicações, de sorte que se possa transformar o impossível no consagrado só pela habilidade de reivindicar de uma ou outra maneira. No entanto, construir a exclusividade das patentes através das reivindicações pode, efetivamente, conformar ou não o pedido à lei brasileira, desde que, simultaneamente:

- a) a lei assegure tal efeito à reivindicação;
- b) o reivindicado satisfaça aos pressupostos legais para o efeito pretendido.

Não falamos aqui da chamada fórmula suíça

Note-se que não nos é necessário, aqui, discutir a aplicabilidade no direito brasileiro corrente da chamada ‘fórmula suíça’, que já foi matéria de longo estudo anterior, cujas conclusões entendo como ainda válidas⁴⁹¹. Com efeito, como se evidenciou na nossa revisão do estudo técnico, não se alega a existência de nenhum *segundo uso* farmacêutico, ao qual se aplicaria a “fórmula suíça”⁴⁹².

for many inventions, patent protection can still be obtained by simply revising the claims to have a slightly different format”. Pareceria incompatível com a neutralidade esperada de um documento oficial de um órgão internacional o enunciado de que os interesses da saúde humana devam ser manipulados pela retórica das reivindicações.

491 BARBOSA, Denis Borges, O direito brasileiro em vigor aceita patentes com reivindicações de uso, inclusive uso farmacêutico. Não pode a ANVISA denegar patentes, e em particular, não pode manifestar-se abstrata e genericamente recusando aprovação a reivindicações dessa natureza.(setembro de 2004), encontrado em [Www.denisbarbosa.addr.com/segundo.rtf](http://www.denisbarbosa.addr.com/segundo.rtf)

492 Para ilustrar a corrente discussão pretoriana a respeito da questão, vide os seguintes acórdãos do TRF2:

1) "Assim, a LPI nem mesmo considera como invenção o método de tratamento terapêutico, razão pela qual não pode ser protegida por uma patente de invenção. Ocorre que, como fica claro pela leitura do Laudo Pericial, o pedido de patente em questão não pretende proteger um método terapêutico, mas sim um medicamento que serve para tratar uma

Como as diretrizes em vigor ao momento do exame se ajustam ao que dissemos

determinada doença, o que definitivamente não é a mesma coisa. Ademais, como também destacado no Laudo, o INPI já concedeu diversas patentes familiares de patentes internacionais que, em sua origem, reivindicavam métodos terapêuticos, citando como exemplos de sua afirmação dez casos distintos (vide fls. 832/834). Para que as mesmas pudessem ser concedidas no Brasil, foi utilizada a técnica denominada "fórmula suíça", já exposta anteriormente neste voto, deixando de consistir em um método de tratamento, para passar a ser uma nova aplicação de um produto conhecido, que era aplicado a outras finalidades". TRF2, AC 420502 - 2005.51.01.507811-1, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Des. Fed. Messod Azulay Neto, 22 de setembro de 2009. 2) "A fórmula suíça. Os remédios produzidos pela indústria farmacêutica, em seus primórdios, derivavam diretamente da natureza, resultando em novos compostos, que resultavam em novos remédios ou produtos. Atualmente, a sistemática revela-se fundamentalmente diversa, vez que a produção raramente deriva de novos compostos, resultando quase sempre de novas atividades biológicas para compostos já conhecidos. Nesse sentido, a busca pela obtenção dos mecanismos de proteção da propriedade industrial, mediante a concessão de patentes, mostra-se relevante, para que os investimentos continuem a ser gerados, produzindo-se novos medicamentos. A solução encontrada foi a formulação de reivindicações do tipo chamado "fórmula suíça" (Swiss-Type Claims), para segundo e subsequentes usos médicos, da seguinte forma: "uso de um composto X para a preparação de uma medicamento para o tratamento da doença Y". Dessa forma, o uso não mais recairia sobre o método terapêutico, mas sim sobre o próprio medicamento, viabilizando seu patenteamento. Como informa a química Dra. Paulina Bem-Ami: "o termo 'fórmula suíça' é usado porque este tipo de reivindicação teve origem numa decisão de 1984 do Escritório Federal Suíço de Propriedade Intelectual, decisão esta que foi adotada em seguida pela EPO e por Estados membros da EPO assim como por outros países situados fora da Europa, incluindo o Brasil" (fls. 369). O próprio INPI reconhece e aceita esse tipo de reivindicação para invenções de segundo uso, constando expressamente de suas Diretrizes de Exame". TRF2, AC 420502 - 2005.51.01.507811-1, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Voto vista da Des. Liliâne Roriz, 22 de setembro de 2009. [Decisão nos Embargos infringentes correspondentes] "PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE PATENTE DE SEGUNDO USO - POSSIBILIDADE EM TESE - NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 8º DA LEI 9.279/96 NO CASO CONCRETO. 1 - O Brasil contempla a propriedade intelectual privada desde a Constituição, mas de acordo com os incisos XXIX, XXII e XXIII do art. 5º, sendo certo que na legislação vigente, no que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria o registro das denominadas patentes de segundo uso. 2 - Necessidade de aferição, caso a caso, dos requisitos de patenteabilidade. 3 - Novidade se vê esvaziada na medida em que embora não tenha sido anteriormente descrito o uso da substância para o TDAH e não tenha havido notícias de pesquisas sobre ela para uso em tal doença a substância já era conhecida como inibidora de substância que interferia em outra doença neurológica, não parecendo de todo impossível a um técnico derivar sua utilização também para outras doenças do mesmo gênero. 4 - Inventividade que não se pode extrair dos autos, na medida em que não bem demonstrados os passos dados para a determinação da dosagem, os efeitos empíricos no ser humano etc. 5 - Embargos infringentes conhecidos e improvidos." TRF2, Embargos Infringentes (AC) 2005.51.01.507811-1, Primeira Seção Especializada, Des. Abel Gomes, 25 de abril de 2013

Passemos à análise das diretrizes de exame do INPI em vigor ao momento do exame das patentes em questão. Transcrevemos:

As Diretrizes de Exame do INPI para o setor farmacêutico e biotecnológico (1994)⁴⁹³

2.36 Métodos de tratamento do corpo humano ou animal

2.36.1 Os métodos de tratamento do corpo humano ou animal podem ser divididos em terapêuticos e não terapêuticos.

2.36.2 Métodos terapêuticos são aqueles que implicam na cura e/ou prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde.

2.36.3 Métodos de tratamento não-terapêuticos são aqueles que têm como ponto de partida as condições normais de saúde do ser, e não objetivam qualquer profilaxia ou cura de doenças, nem alívio de sintomas de dor ou desconforto. Exemplos de tais métodos seriam os tratamentos de animais para promover seu crescimento, ou melhorar a qualidade/produção de carne ou lã e métodos cosméticos que objetivam resultados apenas estéticos.

2.36.4 De acordo com o Art. 10 (VIII) da LPI métodos terapêuticos não são considerados como invenção.

2.36.5 Exemplos de reivindicações de método terapêutico:

Método para tratar a doença X caracterizado por se administrar o composto Y a um paciente sofrendo da doença X.

Uso do composto Y caracterizado por ser para tratar a doença X.

⁴⁹³ Revogadas exclusivamente quanto ao campo biotecnológico pela Resolução INPI N° 144 / 2015, de 12/03/2015.

Uso do composto Y caracterizado por ser no tratamento de um paciente sofrendo da doença X. (...)

2.36.10 Deve ficar claro que, ao analisar um pedido de patentes que diga respeito a métodos de tratamento do corpo humano ou animal, o examinador não só deve determinar se trata-se de um método terapêutico, conforme definido acima, mas também assegurar-se de que a(s) reivindicação(ões) esteja(m) redigida(s) de tal maneira que se limite(m) ao método não-terapêutico, quando for o caso. Ou seja, quando a invenção tratar de usos claramente não-terapêuticos, mas que a(s) reivindicação(ões) esteja(m) ambígua(s) a este respeito, deve-se fazer uso de termos ou expressões que limitem ao aspecto não-terapêutico (p.ex., “Método não terapêutico caracterizado...”, “Método cosmético caracterizado...”, “Método para higiene pessoal caracterizado...”).

As diretrizes sob consulta pública

Ainda não em vigor, mas denotando a continuidade do entendimento do INPI sobre a questão, vejam-se as propostas de diretrizes ora sob consulta pública⁴⁹⁴:

Seção VIII

Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal - Inciso VIII do artigo 10 da LPI

1.27 De acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI, métodos terapêuticos, operatórios/cirúrgicos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou de animais não são considerados invenção.

Método Terapêutico

494 Diretrizes de exame de pedidos de patente - Bloco II - Patenteabilidade. Revisão das Diretrizes de Exame de Patente.

1.28 Métodos terapêuticos são aqueles que visam à cura e/ou a prevenção de uma doença ou disfunção do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde.

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora do corpo não são considerados invenção. Dentre estes métodos estão incluídos: tratamento contra ectoparasitas.

Exemplo:

Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser, método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo.

1.30 Os seguintes formatos de reivindicações são considerados como métodos terapêuticos: o tratamento de condição médica Y caracterizado pela administração da substância X; o uso da substância X caracterizado por ser para tratar uma condição médica Y.

Numa outra ótica, e por distintos fundamentos, também vedam os produtos cuja aplicabilidade industrial seja um método de tratamento:

Tipos de Composição

Seção I

Composições definidas exclusivamente por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação

7.13 Reivindicações destas categorias não são precisas, causando uma indefinição quanto à matéria protegida, e devem ser rejeitadas de acordo com o disposto no artigo. 25 da LPI.

7.14 Reivindicações não passíveis de proteção:

Exemplo1:

Composição imunogênica caracterizada pela aplicação induzir uma resposta imunológica contra o antígeno.

Exemplo2:

Composição veterinária caracterizada por ser para administração intramuscular, sendo a composição caracterizada por sua forma de aplicação.

Exemplo3:

Composição caracterizada por ser para tratar asma, sendo a composição definida por sua aplicação terapêutica.

Exemplo4:

Composição caracterizada por ser um inibidor da recaptação de serotonina, sendo a composição caracterizada por seu mecanismo de ação.

Exemplo5:

Composição pesticida caracterizada por ser para aplicação em plantação de soja e algodão.

Nota sobre eliminação de matéria por ação do depositante durante o exame

Denis Borges Barbosa (abril de 2015)

Imaginemos que, durante o procedimento de exame dos dois pedidos em questão, uma série de modificações foram introduzidas nos pedidos pelo depositante, em resposta aos pareceres e manifestações dos examinadores do INPI.

Examinemos nesta nota a hipótese que, *em termos gerais*, tudo aquilo que voluntariamente o depositante excluiu de sua pretensão, em resposta ao exame, já não poderia ser arguido seja como *infração por equivalência*, seja a qualquer título.

Assim, haveria algo como uma *exceção* ou preclusão lógica, ou ainda uma fixação da matéria objeto da pretensão, por força de um *venire contra factum*, ou mesmo, em certos casos, a aplicação da doutrina da *supressio* ou da *surrectio*, tributárias do princípio geral da boa fé nas relações jurídicas⁴⁹⁵.

495 "A quantidade de reproduções e reinterpretaciones da aludida obra para os mais diversos fins - de resto, exemplificada pelos documentos trazidos pela demandada (fls. 352/372) - efetivamente demonstra que, se legalmente não se encontra ainda a criação em domínio público (nos termos do artigo 41 da Lei n°. 9.610/98), seu uso comum e persistente ao longo do tempo já seria suficiente, quando menos pela *supressio* ou *verwirkung* e caso se entendesse pela ausência da cessão, a impedir a atual pretensão. Como ressalta S. PATTI (*Verwirkung* in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile*, Tomo XIX, 4a Ed., Torino, UTET, 1999, p. 723), a respeito dessa figura específica, "la *Verwirkung* è un istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta la perdita dei diritto soggettivo in

Da questão da tolerância de comportamento infrator e suas consequências

Sem dúvida, num contexto específico, mencionei em texto já de quinze anos que alguns sistemas jurídicos consideram que certos aspectos do comportamento do titular do invento pode privá-lo do exercício de pretensões futuras ligadas às faculdades intrínsecas às patentes. Assim, a tolerância de comportamento infrator pode resultar, nesses sistemas jurídicos, em privação ou contenção do poder de interdição do objeto da tolerância.

Nosso entendimento é que, dadas as circunstâncias adequadas, a tolerância do titular que não exerce adequadamente seus poderes de interdição terá também certos efeitos no sistema jurídico nacional⁴⁹⁶.

seguito alia inattività dei titolare, durata per un periodo di tempo non determinato a priori, ed alia concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base ai principio di buona fede." Logo, e ainda que se revele impossível em atenção aos limites objetivos da demanda e às peculiaridades do caso, afirmar que os direitos patrimoniais relativos ao monumento "Cristo Redentor" pertencem à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, diante da renúncia expressa do antecessor dos representados pela autora aos "direitos de reprodução" da obra, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da demandante era mesmo de rigor, razão pela qual, no tema principal, nega-se provimento ao recuso." TJSP, AC 0103897-94.2007.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Vito Guglielmi, 15 de março de 2012.

496 BARBOSA, Denis Borges, *Percimento e Usucapião de Patentes de Invenção*, denisbarbosa.addr.com/123.rtf: "A expressão jurídica utilizada é estoppel, que corresponde à nossa exceção; instituto análogo é o laches, também vinculado à inação do titular, mas sem a qualificação de aparência de renúncia, com efeito apenas de impedir a indenização pelo uso passado. Lê-se no "Black's": [Equitable Estoppel] "The doctrine by which a person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had. The effect of voluntary conduct of a party whereby he is precluded from asserting rights against another who has justifiably relied upon such conduct and changed his position so that he will suffer injury if the former is allowed to repudiate the conduct." Vide igualmente BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Mais recentemente, vide BARBOSA, Denis Borges, *Revisitando a inação do titular da patente* (junho de 2009), encontrado em denisbarbosa.addr.com/revisita.pdf e BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, *Direito Civil da Propriedade Intelectual - o Caso da Usucapião de Patentes*, Lumen Juris, 2ª Ed. 2013.

Mais recentemente ⁴⁹⁷, sob o influxo do novo Código Civil, voltamos ao tema das consequências da inação do titular, como resultado agora da obrigação genérica da boa fé.

A par dessa questão específica, o comportamento do titular de direitos de propriedade intelectual, seja tolerando o uso concorrente, seja acomodando-se a padrões concorrenciais menos emulativos, é matéria de alguma frequência em direito, e tem merecido estudos específicos⁴⁹⁸.

Da questão da autolimitação da pretensão relativa à patente

Coisa análoga, mas diversa, é a consideração do comportamento do depositante de uma patente, que, no exame, em resposta aos pareceres negativos ou exigências da repartição encarregada, modifica ou exclui elementos de sua pretensão, assim se conformando às exigências.

Especificamente, o que se postula é que toda a matéria excluída durante o processamento do pedido não seja levado em conta para a

497 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das MARCAS Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 8.5.1.4. Os efeitos da tolerância no direito nacional: supressio.

498 BARBOSA, Denis Borges, O Uso honesto concorrente (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/uso_honesto_concorrente.pdf; BARBOSA, Denis Borges, Dos efeitos da intenção de apropriação na concorrência desleal (novembro de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/intencao_apropriacao_concorrenncia_desleal.pdf; BARBOSA, Denis Borges, Dos usos consentidos da marca por terceiros (janeiro de 2012), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usos_consentidos_marca.pdf; BARBOSA, Denis Borges, A Prescrição da ação interditoria de uso de marca no caso de uso continuado (janeiro de 2012), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/prescricao_acao_interditoria.pdf.

construção da *doutrina dos equivalentes*, que visa determinar o alcance das reivindicações além de sua literalidade⁴⁹⁹. O que especificamente foi excluído não será tacitamente reintroduzido para ampliar o escopo do monopólio legal.

Com efeito, cabe entender que essas modificações voluntárias, ainda que induzidas, representam uma renúncia a determinados aspectos da pretensão do depositante, como tive ocasião de expor⁵⁰⁰:

A questão da história de processamento do pedido.

Um aspecto que tem atraído a atenção dos tribunais de todo o mundo tem sido o da vinculação da patente, uma vez concedida, à análise e exame realizado no processamento do pedido pelo escritório de patentes. Em substância, tal tese presume que uma patente deve ser

499 "E é justamente esse o caminho trilhado pela doutrina das equivalências, que se destina à proteção da ideia essencial do invento - o princípio básico por ela ensinado, tanto que o art. 186 da Lei 9.279/1996 dispõe que a contrafação pode ser caracterizada ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização dos meios equivalentes ao objeto da patente.(...) Alcançada esta constatação pela equivalência óbvia, tem-se como prescindível a adoção do teste da tríplice identidade (os inventos comparados realizam): 1. Substancialmente a mesma função; 2. Substancialmente da mesma forma; e 3. Produzem substancialmente o mesmo resultado), conforme se nota do comentário de Denis Borges Barbosa, ao citar sugestão contida na obra do IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3 disposto nos seguintes termos, in verbis: "O texto da Lei 9.279/1996, em sua brevidade, não deixa guia quanto à aplicação da doutrina. Como se aplicaria a tese da equivalência, então? No entender da Dannemann: a vez que a Lei 9.279/1996 não estabelece o critério a ser aplicado na determinação da equivalência, em princípio qualquer dos critérios anteriores deveria ser aceito pelos tribunais brasileiros, i.e., qualquer um que, nas circunstâncias, melhor se aplique para demonstrar que há de fato equivalência (...)Uma sugestão para uma regra geral para a determinação de equivalência reside em, primeiramente, aplicar-se o segundo dos critérios citados [Nota: o critério europeu], investigando-se se o elemento alegado como sendo equivalente obviamente atinge o mesmo resultado que o elemento de uma reivindicação e, se o resultado for negativo, i.e., se a equivalência não é óbvia, então aplicar-se o teste tripartite (primeiro critério), que demanda uma investigação mais exaustiva". TJRN - ApCiv 2010.001953-6 - 1.^a Câmara Cível - j. 14/4/2011 - m.v. - rel. Amílcar Maia - 14/4/2011

500 BARBOSA, Denis Borges, *Doutrina dos Equivalentes*. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). *Criações Industriais*. São Paulo: Saraiva, 2006, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>.

interpretada da mesma forma que o foi o pedido em seu processamento⁵⁰¹.

Vale aqui a citação extensa de recente trabalho técnico⁵⁰²

Uma das situações onde faz-se possível limitar a aplicação da doutrina dos equivalentes está relacionada ao conceito da história do exame técnico (“File-Wrapper” ou Prosecution History Estoppel).

A história do exame técnico é também chamada de “arquivo envolto” (“file wrapper ”) porque o seu efeito suspensório resulta das informações contidas em um arquivo que fica guardado na Repartição de Patentes e que contém toda a história do exame técnico do pedido de patente. A palavra “estoppel” sugere que a história do exame técnico é a base para um tipo especial de defesa segundo a qual os supostos infratores podem recorrer, em ações de violação de direitos de patente para escapar de acusações em cuja inocência podem provar na fase de primeira instância.. Nem todos os atos durante o processamento do pedido de patente (exame técnico) permitem que a história do exame técnico seja argüida como matéria de defesa. De uma maneira geral os competidores podem utilizar-se como base para a aplicação da história do exame técnico os seguintes atos do depositante: (i) sustentação de uma interpretação restrita das reivindicações patentárias como não abrangendo determinadas concretizações que tornariam o pedido inválido, inclusive com

501 [Nota do original] Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, Derecho De Las Patentes De Invención, (Tomo II), Editorial Heliasta, p. 200 e seg., "Las reivindicaciones deben ser interpretadas en forma simétrica en el procedimiento de patentamiento y una vez que la patente ha sido otorgada. La concesión de la patente requiere definir el contenido de las reivindicaciones, para determinar si éstas cumplen con las condiciones objetivas de patentabilidad. Una vez hecha esa definición, no puede alterarse el sentido de las reivindicaciones a fin de darles un contenido que no fue el contemplado para otorgar la patentes."

502 [Nota do original] Ana Cristina Almeida Müller, Nei Pereira Jr. e Adelaide Maria de Souza Antunes, Escopo das Reivindicações e sua Interpretação, encontrado em www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf , visitado em 2/8/05.

reformulações nos termos das reivindicações, (ii) cancelamento de reivindicações e (iii) argumentos usados para distinguir a invenção do estado da técnica. Quando o depositante adiciona uma limitação não necessária para distinguir sua invenção do estado da técnica, mesmo que o faça erroneamente, por tradição, as cortes consideram irreversível tal limitação. Porém, em casos recentes, como o *Warner-Jenkinson*, essa visão tradicional não predominou. Apesar do depositante ter introduzido uma limitação para a faixa inferior de pH (que não era necessária para distinguir a invenção do estado da técnica) a doutrina dos equivalentes foi aplicada para comprovar a violação da patente.

Um ponto particular que deve ser considerado quando da avaliação da relevância de afirmações feitas pelo depositante, durante o exame técnico de seu pedido, na determinação da abrangência das reivindicações reside em averiguar-se em que extensão essas afirmações foram determinantes na decisão de concessão da patente. Por exemplo, as afirmações que foram apresentadas para justificar a patenteabilidade de uma reivindicação mais restrita, reformulada em virtude de documentos do estado da técnica citado pelo examinador. Obviamente, se um argumento foi utilizado pelo depositante sem qualquer conexão direta com os documentos citados e não foi de todo relevante para a concessão, então, tal argumento pode ser considerado como de menor relevância na determinação do escopo das reivindicações da patente.

Sabe-se, por exemplo, que é comum que os examinadores façam exigências para que o depositante restrinja suas reivindicações, fundamentando a exigência na alegação de que as reivindicações estão demasiadamente vagas e deveriam definir mais objetivamente a invenção. Nesses casos, a limitação não se impõe por qualquer documento do estado da técnica, à luz do qual o escopo das reivindicações estaria demasiadamente amplo, mas sim por um

juízo do examinador, baseado em critérios subjetivos, que pode ser comprovado como inadequado, na medida em que situações práticas de infração venham a surgir com o tempo (AHLERT, no prelo).

Finalmente, o depositante deve ter em mente que reformulações feitas durante a tramitação, com o objetivo de superar uma rejeição relacionada à novidade, obviedade e/ou insuficiência descritiva pode impedir, por completo, a aplicação da doutrina dos equivalentes ao elemento da reivindicação reformulado.

Especificamente no caso dos Estados Unidos, uma decisão recente do Circuito Federal em *Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd. et al* (Fed. Cir. Nov. 29, 2000) limitou severamente a aplicação da Doutrina dos Equivalentes. Segundo a Corte, quando um depositante restringe seu escopo de proteção em virtude do exame técnico, ele deve ser capaz de mostrar que tal reformulação ocorreu por razões não relacionadas a patenteabilidade. Do contrário, a doutrina dos equivalentes não poderá ser utilizada para dito elemento reformulado

Da conclusão quanto a esta seção

Embora nossos estudos anteriores tenham-se limitado a aplicações específicas, quanto à contenção dos poderes do titular de um direito exclusivo da Propriedade Intelectual em exercer a interdição de comportamento de terceiros, e aos limites *da alegação de equivalência* em face de elementos expressamente renunciados pelo depositante no caso de pedido de patentes, entendo sim que é possível

afirmar uma regra geral quanto aos elementos que o requerente da patente retira de seu pedido no curso do processo administrativo.

Com efeito, o depositante apresenta com seu pedido o elemento informacional da tecnologia criada (o relatório descritivo, desenhos, sequencias, etc.) , e as reivindicações. Se durante o exame o pedido sofre exigências ou pareceres negativos, o depositante tem a faculdade de modificar o pedido, *minorando seu escopo*⁵⁰³, ou de deixar perecer a patente antes da concessão.

Assim, o exercício da vontade livre do depositante de atender as exigências ou em superar o parecer negativo importa em renúncia consciente de parcela de sua pretensão; o que é renunciado não pode ser ressuscitado, não só na alegação de equivalência, mas nos passos posteriores do pedido, ou no exercício de sua exclusividade. Aqui, a regra de boa fé opera tanto em favor do depositante (que não pode ser tido como renunciante daquilo que não deixou de lado) quanto de terceiros (que não podem ser sujeitos a coerção por um elemento que o depositante fingiu renunciar, guardando-o *in pectore* como parte de sua exclusiva).

503 Pois o art. 32 da lei 9.279/96 e as diretrizes constantes da Resolução INPI Nº 93/2013 constroem a modificação consequente ao exame que importar em ampliação da pretensão.

Quando a natureza sozinha resolve os problemas

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

Neste estudo, examinaremos a questão da patenteabilidade de produtos da natureza ou fenômenos naturais.

O primeiro aspecto desse tema a considerar é a noção de *invento*.

Invento é um solução técnica para um problema técnico

Importante aqui entender o que é invenção, ou mais precisamente, *invento*.

A lei 9.279/96 é a primeira norma, em nossa história, a definir o que é tal noção. Assim ela dispõe:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

A Lei formalizou como um requisito do patenteamento regulado nesta norma que a criação intelectual seja um *invento industrial* (noção constitucional que reúne *invenções* e *modelos de utilidade*). Assim, sem definir o que é *invento*, a norma exclui uma série de elementos da classificação de invenção ou modelo de utilidade. É uma definição por negação.

Qual seria, então, o conceito *positivo* de invento?

Dissemos, em A Propriedade Intelectual no Século XXI, Estudos de Direito, Lumen Juris 2009⁵⁰⁴:

A noção legal de invento

Invento é uma solução técnica para um problema técnico⁵⁰⁵.

504 Vide igualmente BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010- Cap. II Cap. II [6] § 1. 6. - Princípio da Proteção limitada aos inventos industriais e vol. II, Cap. VI, Seção [2] - A noção de "invento industrial" na lei ordinária; e CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, com anotações de BARBOSA, Denis Borges e Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010., vol. I, Capítulo II - Das invenções industriais, p. 129 a 160.

505 POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. [Nota atual] Vide LABRUNIE, Jaques, Requisitos básicos para a proteção das criações industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006 e

É a proteção da patente para um determinado tipo de criação, vale dizer uma ação humana, que importa em intervenção na Natureza, sendo assim ao mesmo tempo útil e de cunho concreto. Ou seja, a criação, para pretender à patente, gerará uma solução técnica para um problema técnico⁵⁰⁶. (...)

A solução de um problema

A primeira constatação é de que a simples cogitação filosófica, a obtenção ou utilização de conhecimento científico ou a ideiação artística não são invento:

“Esta fórmula afirma a linha de limite entre o que é e o que não é patenteável, na contraposição entre ciência e técnica, entre a atividade puramente cognoscitiva e a atividade de transformação do existente”⁵⁰⁷.

Noção de invento industrial

MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual. Vol. I. Ed. Almedina, Coimbra, 2007. Pag. 232.

506 O que é técnico, neste contexto? Vide a seção adiante. Dissemos, em <http://denisbarbosa.blogspot.com>: “ Qual é essa tecnicidade da expressão "técnico", neste contexto? É expressar uma determinada equação de equilíbrio constitucional de interesses. Cada país escolhe essa equação, mas, como numa economia de mercado os fatores relevantes são isotópicos, mas não iguais, as alternativas nacionais tendem a se reduzir. Temos dois arquétipos no momento: o parâmetro Rote Taube (do estilo Euro) e o parâmetro One-Click-System da Amazon”.

507 VANZETTI, Adriano. CATALDO, Vincenzo di. Manuale di diritto industriale. 6ª ed. Milão: Giuffrè, 2009., p. 285. “Questa formula affida la linea di confine tra ciò è e ciò che non è in se brevettabile alla contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione dell'esistente”.

Assim, uma criação intelectual, ainda que nova, e mesmo dotada de atividade inventiva além da novidade, não será patenteável se não for *invento industrial*. Antes de tudo, *invento industrial*. O filtro deste artigo é vestibular e prejudicial a qualquer outro requisito para apuração de patenteabilidade.

A noção de *invento industrial* (ou de “invenção”) é objeto de vastas considerações doutrinárias. O mérito desta Lei é de distinguir o que é *invento industrial* de outros incidentes de impatenteabilidade, como os relativos à falta de atividade inventiva e de proibições categóricas de patenteamento por razões de política pública, confusão em que incorriam as leis anteriores.

Definição positiva de *invento industrial*

A noção do que é *invento* se constrói, oposicionalmente, das exclusões listadas neste artigo. Duas distintas categorias estão listadas:

- a) O que não constitui uma solução útil (incisos I, II, IV e IX).
- b) O que pode constituir uma solução útil, mas que não é concreta (III, V, VI, VII).

Além disso, há hipóteses de *exclusões categóricas* de patenteamento, que para todos os efeitos se deve incluir no alcance do art. 18: os métodos de tratamento, etc., do inciso VIII, e o material *isolado* da natureza mencionado no inciso IX.

Do complexo das normas constantes deste art. 10 pode-se justificar a definição clássica de *invento*: *uma solução técnica para*

*um problema técnico*⁵⁰⁸. Ou seja, o invento é a criação intelectual de uma solução que é *técnica* para um problema que também é *técnico*. Desta feita, em princípio é patenteável toda *solução técnica para um problema técnico* (invento) que seja nova, não seja óbvia para um técnico no assunto, e permita reprodução ilimitada sem intervenção humana em cada caso⁵⁰⁹.

Precedentes judiciais

“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado "solução técnica para um problema técnico". TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

"[Sentença adotada no acórdão](...) a patente de invenção que detém a autora não abrange a sustentação e o deslocamento lateral (horizontal) de andaimes em edifícios, por óbvio, mas exclusivamente o

508 POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. "Em resumo, poder-se-á dizer que estamos perante uma invenção caso esta apresente uma solução técnica para um problema técnico. A solução técnica pode incorporar características excluídas da patenteabilidade, mas isso apenas acarretará uma exclusão da patenteabilidade da invenção na medida em que o pedido de proteção apenas diga respeito a essas características excluídas da patenteabilidade. A contribuição técnica constitui o elemento fundamental, entendendo-se que essa contribuição é feita pelo homem e que a natureza não pode chegar ao mesmo resultado pela mera interação das suas próprias leis." Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Comissão Das Comunidades Europeias. Bruxelas, 13.12.1995, COM(95) 661 final,95/0350 (COD) encontrado em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0661:FIN:PT:PDF>

509 Se a intervenção humana é requisito do invento segundo o art. 10, no caso da apuração da aplicabilidade industrial do art. 15, no que trata da exigência de reprodutibilidade industrial, ela é recusada: só a possibilidade de a solução técnica permitir industrialização sem a atuação pessoal ou artesanal satisfaz o requisito legal. Uma técnica a ser usada por um violinista ou cabeleireiro, pessoalmente, não será patenteada, por mais técnica que seja.

“aperfeiçoamento introduzido em estrutura para sustentação e deslocamento lateral de andaimes em edifícios” (fls. 21). A descrição da “inovação” patenteada pela autora consta às fls. 22/44. Sob esta perspectiva, é de se notar que a semelhança das funções exploradas pelos equipamentos utilizados pela requerida e aquela obtida pela invenção patenteada pela autora não basta à caracterização da ofensa ao direito protegido. Noutras palavras, somente haverá vulneração do direito da autora caso a requerida ou qualquer outra empresa do ramo passe a se utilizar do sistema por ela desenvolvido, supostamente facilitador do deslocamento lateral/horizontal dos andaimes, para facilitar o deslocamento de seus andaimes. Irregularidade nenhuma poderá ser cogitada, de outro lado, se por mecanismo diverso, menos ou mais eficiente, não importa, venha a requerida viabilizar o deslocamento lateral de seus andaimes, pois tal função (deslocamento lateral), é impassível de proteção.” TJSP, AC 9219924-79.2008.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, unânime, Des. Rui Cascardi, 5 de junho de 2012.

Noção de “técnico” para os propósitos deste artigo

É técnico o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado⁵¹⁰; ou seja, “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais”⁵¹¹.

Nas Diretrizes do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem

510 Suprema Corte da Alemanha, Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

511 Tribunal Federal de Patentes Alemão, Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147).

não-técnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

A questão da natureza técnica do invento é central – a transformação do existente - para a definição do termo, em seu sentido jurídico. Só existe invento quando se tem uma solução para um problema específico, recitado como tal no pedido.

Descobertas

Diz nossa lei:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos⁵¹²;

Não é *invento industrial* o que – apenas – representa um ato de conhecimento sobre o universo circundante. Uma nova lua em Júpiter, ou a descrição de um genoma, sem nenhuma aplicação prática e técnica de tal descrição. No dizer de Thomas Jefferson, invento é uma “ideia que produz utilidade”.

Como já notaram os clássicos:

[estão fora do sistema de patentes as atuações] meramente teóricas ou científicas, isto é, sem resultado prático industrial. Não podem, portanto, ser objeto de patente as invenções e *descobertas* que não

512 Embora só nos interessando aqui a noção de produtos da natureza, são três hipóteses distintas as citadas no inciso I do art. 10, que têm em comum a inexistência de uma finalidade prática e técnica. Como demonstra o quarteto recente de casos da Suprema Corte Americana, *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories Inc.*, 566 US __ (2012) [Mayo]; *Bilski v. Kappos*, 561 US __ (2010) [Bilski]; *CLS Bank International v. Alice Corporation*, 573 U. S. __ (2014) [Alice] e *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 US __ (2013) [Myriad], há peculiaridades importantes nas doutrinas de produtos ou fenômenos da natureza, na de passos mentais, e a de ideias abstratas ou leis naturais.

tiverem por escopo a produção de objetos materiais. A patente destina-se a tutelar alguma coisa de concreto, de positivo, e não a impedir ou criar obstáculos ao progresso da ciência e das indústrias⁵¹³.

“A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica”⁵¹⁴.

"As descobertas não são patenteáveis; são patenteáveis as invenções. Não basta ser novo o enunciado, não basta se ter aumentado o conhecimento humano; é preciso que algo se faça de novo, industrialmente utilizável. A descoberta de produto da natureza não é invenção. Nem inventa quem descobre lei científica. Nem é invenção a descoberta de função (Funktionsentdeckung), salvo se serve a ato técnico, de utilidade industrial; mas, então, é o processo que se patenteia"⁵¹⁵.

Não há qualquer distinção ontológica entre a noção de descoberta e de invenção, nem resulta a diferença do tipo de atividade mental – indutiva ou dedutiva – que causa cada tipo de resultado⁵¹⁶. O invento é simplesmente “uma criação caracterizada pelo problema técnico” a

513 MENDONÇA, Jose Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro - vol III Tomo I. Campinas: Russel, 2003, p. 153; 158

514 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31.

515 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Ed. Borzoi, 1971, vol. XVI, § 1.960.

516 MARQUES, João Paulo Remédio, op. Cit., p. 345.

qual se propõe dar resposta⁵¹⁷. É o fim técnico e prático que o caracteriza.

No mesmo sentido, dizem Diretrizes da EPO:

“Se uma propriedade nova de uma matéria conhecida ou de um objeto conhecido é descoberta, tem-se uma simples descoberta que não é patenteável, pois a descoberta não tem efeito técnico e não é uma invenção no sentido do art. 52(1). Se, entretanto, tal propriedade é utilizada para fins práticos, ela constitui, então, uma invenção que pode ser patenteável. Assim é, por exemplo, que a descoberta da resistência ao choque mecânico de um material conhecido não é patenteável, mas que a passagem do caminho de ferro construído com tal material pode sê-lo »⁵¹⁸.

Assim, se se discerne *qualquer* utilidade técnica e prática no conhecimento, não estaremos perante uma descoberta, mas em um *invento*, suscetível de apuração dos requisitos do art. 8º, das recusas incondicionais do art. 18, e da avaliação de suficiência do art. 24. Através desses *outros* filtros normativos se dará o atendimento dos interesses da sociedade.

Uma utilidade específica que já tenha sido pública, completa, suficiente e precisamente descrita num só documento (ou fonte não documental) será recusada pelo art. 11. Uma utilidade nova, mas

517 ASCENSÃO, José Oliveira, Direito Comercial II, Direito Industrial, p. 233.

518 « Si une propriété nouvelle d'une matière connue ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être.

óbvia, será recusada pelo art. 13. Uma utilidade que, no momento de sua execução, afronte os requisitos da ordem moral ou da segurança pública será recusada pelo art. 18.

Mas conhecer uma utilidade prática e técnica de um elemento do universo circundante não é uma descoberta, não obstante tal se faça por acaso ou deliberadamente: não se exige dolo específico para determinar-se um invento.

No entanto, é muito corrente a alegação de que uma determinada reivindicação se dirige a uma descoberta mesmo quando se precisa o efeito técnico; é na maior parte das vezes simplesmente uma demonstração de insatisfação ideológica com o invento⁵¹⁹.

Como a doutrina trata dessa questão

Falando da teoria geral do direito de patentes, ao mesmo tempo em que do direito suíço, diz Alois Tröller:

519 Um exemplo dessa aplicação errônea da noção de descoberta se encontra no Parecer INPI no PI0502670-9, proferido em 19 de dezembro de 2013. " (...) um técnico no assunto, conhecendo os ensinamentos do documento japonês supracitado, consideraria óbvia a possibilidade de testar outros gases nobres, como por exemplo o Xenônio, com a mesma finalidade do Argônio, ou seja, para um bombardeamento iônico prévio à nitretação a plasma; - por outro lado, podemos considerar que, ao testar o Xenônio, o técnico no assunto perceberia um efeito de até 30% a mais na dureza final, quando comparado ao Argônio, de maneira que tal fato pode ser considerado uma descoberta, a qual contraria o Artigo 10 da Lei 9279/96. Sendo assim, o pedido não apresenta condições de obter a patente pleiteada, uma vez que contraria os Artigos 8o c/c 13o da Lei 9279/96. Podemos considerar também que o pedido contraria o Artigo 10o da LPI, por não ser considerado uma invenção, mas sim uma mera descoberta". Que o emprego de um outro gás nobre provavelmente seria óbvio é uma coisa, mas qualquer resultado de um teste, assim feito, que acuse um efeito 30% a mais numa propriedade do material configura um efeito técnico, ou seja, utilidade. O resultado do teste chega a um resultado que acresce às artes úteis ao resolver um problema técnico, que é obtenção de maior dureza, e não simplesmente aumenta o conhecimento, como a descoberta de um satélite inconspícuo de Júpiter.

“Os conhecimentos que nos permitem apreender a essência das forças da natureza, ou seja, que informam sobre as criações da natureza independentes da atividade do homem, são excluídas do círculo da proteção.”⁵²⁰

Dizia Vander Haeghen, repetindo literalmente Pouillet⁵²¹:

Descobrir que um processo conhecido produz necessariamente e simultaneamente dois efeitos em lugar de um, isto não é nem inventar nem modificar o procedimento.

E é em Pouillet ele mesmo, que se encontra a raiz doutrinária da vedação do patenteamento das descobertas das propriedades já utilizadas, mas não explicadas, do estado da técnica:

« descobrir que tal propriedade é intrínseca a tal coisa, ressuscitar o passado, dar a ele crédito, propagá-lo, não é inventar, é dar ao passado seu valor, e colocá-lo à luz. Ora, isso não é o que pode motivar uma patente »⁵²².

Descoberta e intervenção humana

520 Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37. “Les connaissances donnant un aperçu de l’essence des forces de la nature, c’est à dire, qui renseignent sur les créations de la nature nées indépendamment de activité de l’homme, sont exclues du cercle de la protection »

521 HAEGHEN, G. Vander. Brevets D’Invention: Marques et Modèles. Ed. Ferdinand Larcier ; Bruxelles ; 1928. P. 57. 71. - c) Constatation d’un fait nouveau. - Le fer est préservé de l’oxydation par une couche de bitume, disait le juriste français Blane. Ce procédé est banal et depuis longtemps employé. Si un industriel découvre que la Couhé de bitume consolide le fer en même temps qu’elle le préserve de la rouille, il devra se contenter de l’honneur attaché à cette découverte, car la loi ne pourra lui en réserver le monopole. En effet, ce n’est pas là un moyen nouveau; ce n’est pas davantage une application nouvelle; c’est tout simplement la conséquence nouvellement découverte d’un moyen connu. Découvrir qu’un procédé connu produit nécessairement et simultanément deux effets au lieu d’un, ce n’est ni inventer, ni modifier le procédé.

522 POUILLET, Eugène. Brevets D’Invention. Ed. Marchal et Billard ; Paris ; 1899. P. 88 ; 89-93. « découvrir que telle propriété est inhérente à celle chose, ressusciter le passé, l’accréditer, le propager, ce n’est pas inventer, c’est rendre au passé sa valeur, c’est le mettre en lumière. Or, ce n’est pas là ce qui peut motiver un brevet ».

Para a parcela dominante da doutrina, a noção de invento inclui uma necessária intervenção humana na solução do problema técnico:

26. Somente os produtos fabricados ou elaborados pelo homem podem ser objeto de patente, pois o que a lei protege são as criações do espírito, as produções intelectuais nos domínios da indústria. Excluem-se da proteção legal, portanto, os produtos da natureza (produtos minerais, vegetais e animais).⁵²³ Mas os processos e métodos destinados à produção, tratamento e exploração industrial dos produtos naturais podem ser privilegiados, assim como a aplicação nova desses produtos para obter um outro produto ou um resultado industrial.⁵²⁴ Sobre os produtos químicos, *vide* n.º 60 *infra*.

Vamos ponderar aqui quanto ao acréscimo desse atributo. Nas descobertas há um conhecimento sobre algum elemento da natureza; só há o *conhecimento*, sem solução, através do conhecimento, de nenhum problema técnico. Se a solução é expressa, se tem um *invento*; se o invento for novo, não óbvio, repetível em escala industrial, dotado de unidade, suficientemente descrito, e não vedado pelo nosso art. 18, será patenteado.

Mas é preciso atentar para o fato de que a solução de problemas técnicos *mesmo sem a descoberta*, ou seja, sem o conhecimento dos produtos da natureza, fenômenos naturais, e leis científicas que

523 [Nota do original] POUILLET Brevets d'Invention, n.º 24; RAMELLA, Op. cit., vol. I, n.º 38; VANDER HAEGEN, Le Droit Intellectuel, vol. 1.Q, n.º 105. ALLART (Brevets d'Invention, n.º 15) sustenta opinião contrária, refutando os motivos em que se fundam POUILLET e PICARD e OLIN para excluir esses produtos da proteção legal. Mas, em face do conceito de invenção, parece-nos insustentável a opinião de ALLART.

524 [Nota do original] POUILLET Brevets d'Invention, n.º 24; ALLART, Brevets d'Invention, n.º 15 bis.

propiciam a solução, será igualmente patenteada⁵²⁵. Assim, o essencial para obter a patente é a solução técnica de um problema técnico.

É nesse contexto que se suscita a necessidade de intervenção humana. Para que? Para que o privilégio atribuído sobre a solução contemple aquele que interviu para obtê-la, e não a outro, para quem o incentivo seria indevido. Vale aqui a observação crucial ⁵²⁶:

No entanto, a intervenção direta do homem alterando o estado da natureza, não é requisito objetivo de patenteabilidade, i.e, a intervenção humana não é requisito de invento, e sim de apropriação. Se há uma solução técnica para um problema técnico, (presença do contributo mínimo de uma atividade inventiva e de aplicabilidade industrial), mas não houve ato de autoria da solução, simplesmente os efeitos patrimoniais da invenção não poderão ser atribuíveis àqueles que se arroga inventor.

Quando a natureza resolve o problema

Assim é que as soluções de problemas técnicos que não fossem resultados dessa intervenção não seriam patenteáveis. Mas nesta equação, para dela fazer sentido lógico, tem-se que supor que a

525 Vide o conceito de inherent anticipation em MUELLER, Janice M. e CHISUM, Donald S., Enabling patent law inherent anticipation doctrine, encontrado em http://www.houstonlawreview.org/archive/downloads/45-4_pdf/04_Mueller_Chisum.pdf e BARBOSA, Denis Borges, A Anterioridade Inconsciente: uma nota sobre a novidade nas patentes, <http://denisbarbosa.addr.com/inconsciente.pdf>.

526 Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares, Revista da ABPI, Edição: 112 | Mês: Maio/Junho | Ano: 2011, p. 27 e seg.

natureza, por si só, resolve problemas técnicos. É o que nota Nuno Carvalho⁵²⁷:

Pode parecer estranho falar em "inventos da natureza". Mas a natureza também inventa. (...) ⁵²⁸

Ora, esta não foi uma invenção feita pelo ser humano: não foi o requerente quem fez o gene como ele é, com aquela sequência específica. Ele apenas identificou uma invenção da natureza. A pergunta, portanto, é se se pode patentear uma invenção da natureza, uma invenção que não é feita pelo ser humano. Se a resposta é "não", surge uma outra pergunta: quais são os critérios que permitem a um intérprete, um juiz ou uma oficina de patentes distinguir entre um invento da natureza (não patenteável) e um invento feito pelo ser humano (patenteável).

Não conheço decisão brasileira que tenha respondido a esta pergunta fundamental, mas o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tem jurisprudência abundante que ajuda a identificar três critérios para distinguir entre uma invenção da natureza e uma invenção feita por um ser humano. Esses critérios são a condição da artificialidade, a condição da alternatividade e a condição da incomunicabilidade.

527 CARVALHO, Nuno Pires de, *Desafios Globais do Sistema de Patentes*, Anais do XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, 2009, p. 52.

528 O autor continua: "Dou dois exemplos. Todos os seres vivos são resultados de invenções da natureza para resistir ao meio ambiente e facilitar e permitir a reprodução. Por exemplo, os National Institutes of Health (NHI) dos Estados Unidos reivindicaram e obtiveram uma patente que cobria uma linha de células designadas Papua New Guinea-1 (PNG-1). As células foram extraídas de um único indivíduo de uma tribo de 300 membros. Todos eles têm o vírus HTLV1, que causa leucemia, mas não desenvolveram a doença. Isto significa que no corpo desses indivíduos ocorreu uma mutação (ou uma invenção) que lhes permite resistir à doença. Em 1996, os NHI abandonaram a patente, em razão da enorme celeuma a que ela deu origem.

Uma patente muito mais recente, expedida pelo USPTO há cerca de dois meses, cobre um gene que se expressa no câncer de próstata e nos métodos e no uso desse gene. A patente reivindica apenas um políptido que compreende, pelo menos, oito aminoácidos consecutivos. Neste caso, o que o requerente da patente fez foi descobrir esta sequência de oito aminoácidos e descrevê-los, além de associar a sequência com a produção do câncer de próstata".

Dessas três doutrinas, a que nos interessa neste passo é a da artificialidade⁵²⁹, assim definida pelo autor:

Pela condição da artificialidade, só a invenção cuja criação resultou da intervenção humana sobre a natureza é patenteável. A invenção que é feita pela natureza é uma descoberta e, por isso, não é patenteável. A questão da condição da artificialidade pode ser estrita ou pode ser ampla. Por exemplo, a lei brasileira de 1996, em seu artigo 18, parágrafo único, exige que a intervenção humana seja direta. Trata-se, portanto, da condição da artificialidade estrita⁵³⁰.

Na verdade, o único dispositivo da lei brasileira que exige literalmente intervenção humana é o art. 18:

Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, ***mediante intervenção humana direta em sua composição genética***, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

529 "A segunda condição é a condição da alternatividade. De acordo com esta condição, todas as invenções feitas pelo ser humano são intrinsecamente suscetíveis de ser alternadas por uma solução diferente, não importando se o resultado desta solução é melhor, pior ou idêntico. (...) Finalmente, a terceira condição é a condição da incomunicabilidade. De acordo com esta condição, as circunstâncias que são extrínsecas, isto é, não inerentes à atividade inventiva, não são comunicadas a essa atividade. Por mais vantajosas e atraentes que sejam essas circunstâncias, o que importa para identificar a patenteabilidade é a natureza daquilo que se reivindica. Aquilo que se reivindica é que deve constituir a invenção em si mesma sem necessidade de auxílio externo."

530 O autor continua: "Mas os Estados Unidos, por exemplo, admitem a condição da artificialidade ampla, mencionada no já citado acórdão *Diamond v. Chakrabarty*. O Supremo disse: Os relatórios da Comissão que acompanharam a Lei de 1952 informam-nos que a intenção do Congresso era que a matéria "legalmente patenteável incluisse debaixo do sol, feito pelo ser humano". O Congresso reconheceu assim que a distinção relevante não era entre coisas vivas e inanimadas, mas entre produtos da natureza, vivos ou não, e invenções feitas pelo ser humano. Neste caso, o micro-organismo do recorrido é o resultado da criatividade e da pesquisa humanas. No caso *Diamond* tratava-se efetivamente de uma invenção (humana), pois a bactéria reivindicada pelo dr. Chakrabarty havia sido por ele geneticamente modificada para realizar uma determinada função prática".

Vale a pena entender a razão de porque, neste ponto, a lei brasileira optou por impor um critério de artificialidade *estrita*.

Das proibições categóricas ao patenteamento

Tratando-se de um caso de proibição categórica de patenteamento, a exceção dos microorganismos transgênicos é definida especificamente. Seres vivos e partes deles não serão patenteados, seja qual for a utilidade que deles se alegue como *solução técnica para um problema técnico*. Utilidades novas ou não, técnicas ou não, nada assegurará uma patente de produto para um ser vivo, ou parte dele. Por isso é categórica a exclusão.

Assim, a lei diz que – não obstante a rejeição incondicional, naquele caso (de *intervenção humana direta em sua composição genética*) a negativa categórica se abstém de atuar.

Uma outra proibição categórica se encontra não no art. 18, onde seria sua localização natural, mas no art. 10, IX.

A exclusão dos elementos *isolados da natureza* é peculiaridade da norma brasileira⁵³¹. Na verdade, até mesmo segundo o critério da *intervenção humana direta*, o isolamento consistiria em pressuposto válido para se identificar *hipótese de incidência patentária* quando da matéria isolada resultar *utilidade prática e técnica*.

A prática brasileira tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional, *ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico*; vale dizer, como se estivesse listado no art. 18⁵³².

Nota Ursula Trindade⁵³³:

Neste sentido, a LPI passou a não considerar como invenção todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados. Além disso, passou a ser considerado não patenteável o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – e que não seja mera descoberta.

Portanto, a proteção aos medicamentos e produtos farmacêuticos, de uma maneira geral, passou a não mais ser proibida, sendo, portanto, possível a proteção deste tipo de invenção através do sistema de patentes. No entanto, uma parcela dos medicamentos continuou, *a priori*, excluída desse tipo de proteção.

Uma vez que materiais encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, não são considerados como invenção segundo a LPI, logo, medicamentos caracterizados apenas por matérias primas vegetais estariam excluídos de proteção pelo sistema de patentes.

Esse é exatamente o entendimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI:

532 Das diretrizes de Exame de 1994: “2.4.2 Extratos compreendem, salvo em casos muito raros, vários compostos entre ativos e não ativos, mesmo assim, uma vez que tão-somente isolados da natureza, são considerados como não invenção pelo Art. 10 (IX). 2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são considerados como invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) – se forem biológicos.”

533 TRINDADE, Ursula de Lima Torres, Medicamentos Fitoterápicos: Panorama Econômico e Proteção na Área de Propriedade Industrial, revista da ABPI, Edição 108 | Mês: Setembro/Octubro | Ano: 2010.

O Artigo 10 (inciso IX) da Lei 9279/96, determina que “**não se considera invenção** o todo ou parte de seres vivos e **materiais biológicos encontrados na natureza**, ou ainda **dela isolados**.”

Conforme já mencionado no parecer técnico desfavorável, no relatório descritivo do presente pedido está evidenciado que a “invenção” reside efetivamente nos compostos encontrados na natureza. Inclusive, pode ser observado que é dada ênfase à metodologia de extração dos compostos a partir do fruto **Vitex agnus-castus**, utilizando técnicas convencionais em fitoquímica. Os compostos químicos do presente pedido são, objetivamente, materiais biológicos encontrados na natureza e assim, não são considerados invenção de acordo com o Artigo 10 (IX) da LPI.⁵³⁴

Assim, qualquer tipo de molécula obtida diretamente a partir de uma planta natural, não é considerada invenção e, portanto, não é considerada como matéria patenteável.

Tal posição é ainda confirmada através das Diretrizes para o Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia e Farmacêutica Depositados após 31/12/1994⁵³⁵.

Uma reivindicação de composição cuja única característica seja a presença de um determinado produto confere proteção também para este produto em si. Desta forma, uma reivindicação de composição caracterizada tão somente por conter um produto não patenteável (p.

534 [Nota do original] Parecer de indeferimento emitido para o pedido de patente PI9915514-1, do depositante Bionorica Arzeneimittel GmbH (Alemanha), datado de 15 de maio de 2008 e publicado na revista da Propriedade Industrial no 2004 em 02 de junho de 2009.

535 [Nota do original] Publicada pelo INPI na publicado na RPI nº1648 de 06/08/2002.

ex. um extrato natural), não pode ser concedida, uma vez que viria a proteger o próprio produto não patenteável.⁵³⁶

Assim, ao contrário do que ocorre com os microrganismos transgênicos, onde existe uma abertura à patenteabilidade no caso de intervenção humana, na hipótese de material encontrado na natureza, e dela isolado, não importa qual seja o grau de artificialidade da solução. A vedação é absoluta ainda que o isolamento tenha importado em significativa mais valia do trabalhador intelectual.

A intervenção humana nos processos biológicos

Um outro exemplo interessante em que a intervenção humana evita a exclusão da patente é o caso dos processos essencialmente biológicos, a que se refere o art. 10, IX da nossa Lei.

Aqui também a *intervenção humana direta* mencionada pelo art. 18 quanto aos microrganismos transgênicos merecia aplicação. Não seriam *essencialmente* naturais quando o efeito técnico pertinente fosse resultante desta intervenção.

A simples intervenção humana direta seria capaz de incluir os processos biológicos naturais no campo das *hipóteses patentárias*? Um decisão argentina assim o concluiu ⁵³⁷. Para a Diretiva europeia 44/98, art. 2.2, os processos de obtenção de vegetais ou de animais considerar-se-ão essencialmente biológicos se consistirem

536 [Nota do original] Item 2.6, “Composições baseadas em produtos não-patenteáveis, sub-item 2.6.1, das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia e Farmacêutica Depositados após 31/12/1994.

537 Corte Federal de Recursos, decisão de 15 de maio de 2003, relatada por KORS, J. Et alii, Patentes de Invención, La Ley, 2004, P. 142

integralmente em fenômenos naturais como o cruzamento ou a seleção. Mas a questão é muito mais complexa⁵³⁸.

Quando não há vedação categórica, aplica-se o princípio da artificialidade ampla

Nas outras hipóteses de apuração da existência, ou não, de invento, aplica-se a regra geral de que só as soluções técnicas para problemas técnicos, resultado de intervenção humana, serão patenteáveis. Mas, exceto no caso de exclusões categóricas da lei⁵³⁹, todos os inventos que atenderem às demais exigências legais serão patenteados; só existem como exclusões ao patenteamento aquelas vinculadas à lei, e nenhuma discricionária.

538 Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights - Biotechnology, Doc. WPIO SCP/15/3, ANNEX III, "Also excluded from protection are those inventions, regarded as 'essentially biological processes for the production of animals and plants'. Defining "essentially biological processes" we can state about the exclusion that it: (a) only applies to processes, having no application to a product claim or a product-by-process claim; (b) only applies where the process is for the 'production of animals or plants';(c) as such, may not apply if the process results in the death or destruction of animals or plants; and (d) only applies where the process is 'essentially biological'. According to the Biotechnology Directive, a process for the production of plants and animals is said to be essentially biological if 'it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection'. The question of the degree of technical intervention needed for a process to fall outside the scope of the exclusion was also considered in the Novartis decisions. The Board added that there were three possible approaches when answering this question. (1) Under the first approach, an invention would be excluded if it included an aspect or step that was biological. To fall outside the exclusion, the claimed processes would have to be exclusively made up of non-biological process steps. (2) The second approach, which was taken from Lubrizol, requires the tribunal to weigh up the overall degree of human intervention in the process. Under this approach, the decision as to whether an invention was essentially biological would be judged on the basis of the essence of the invention, taking into account the totality of human invention and its impact on the result received. (3) The third option, which was the most liberal, provides that the mere presence of a single artificial (or technical) element in the process might be enough to prevent its being classified as an essentially biological process. Therefore, processes where there is no human intervention—are essentially biological. One question that remains is whether processes that only have a trivial or minimal amount of human intervention are classified as essentially biological processes. While trivial interventions may mean that a process is not 'purely' biological, it does not mean that it is not essentially biological. Such a process may, therefore, still be excluded".

539 Que são, como já dito, as do art. 18, a da matéria isolada da natureza mencionada no art. 10, IX, e as do inciso VIII do mesmo artigo.

Assim, mesmo fora das hipóteses do art. 18, se se aponta uma *utilidade prática e técnica* para um elemento encontrado na natureza, e uma intervenção humana é identificada, não se deixará de ter uma *hipótese de incidência patentária*. Isso não quer dizer que haja patente ao fim do exame: todos outros requisitos do art. 8º, 18 e 24 terão de ser atendidos.

Produtos da natureza & Fenômenos Naturais

A noção de produtos da natureza e fenômenos naturais vem neste contexto⁵⁴⁰. Como nota Gama Cerqueira, eles são *da natureza* no sentido de que não são fabricados, causados ou elaborados pelo homem. Não são artificiais, mas naturais. Essa oposição artificial/natural é um problema de direito que obviamente não se resume ao direito de patentes⁵⁴¹.

540 Há uma tendência de se considerar como sujeitos aos mesmos parâmetros os produtos ou fenômenos da natureza e as leis da natureza. Vide: "Laws of nature and natural phenomena, as identified by the courts, include naturally occurring principles/substances and substances that do not have markedly different characteristics compared to what occurs in nature. See Section I.A.3. for a discussion of the markedly different characteristics analysis used to determine whether a claim that includes a nature-based product limitation recites an exception. The types of concepts courts have found to be laws of nature and natural phenomena are shown by these cases, which are intended to be illustrative and not limiting:

- " An isolated DNA (Myriad: see Section III, Example 2);
- " a correlation that is the consequence of how a certain compound is metabolized by the body (Mayo: see Section III, Example 5);
- " electromagnetism to transmit signals (Morse:10 see Section IV.A.1.); and
- " the chemical principle underlying the union between fatty elements and water (Tilghman:11 see Section IV.A.2.)". Interim Guidance do USPTO de Dezembro de 2014.

541 Vide Jill M. Fraley, *The Jurisprudence of Nature: The Importance of Defining What is "Natural"*, 63 *Cath. U. L. Rev.* 917 (2014). <http://scholarship.law.edu/lawreview/vol63/iss4/3>, visitado em 2/6/2015: "The Supreme Court recently grappled with this problem. In *Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, the Court addressed the question of whether isolating DNA is an "inventive act" that entitles the first person to isolate DNA with the right to a patent. The Court applied the "law of nature exception" to patentability, which exempts laws of nature, abstract ideas,

Assim, duas considerações se fazem: primeiro, ainda que resolvam um problema técnico, os produtos naturais em si mesmos (como os fenômenos naturais) não serão patenteados, por não serem resultado de intervenção humana. Em segundo lugar, se não resolverem um problema técnico, a ação humana concernente a ele não configurará também invento; poderão ser conhecidos e descritos, e isso será descoberta⁵⁴².

Assim, a questão da negativa da patente por ser descoberta, e da negativa de patente por ser produto da natureza têm natureza diversa, ainda que resultem na mesma vedação.

No entanto, como já notava Gama Cerqueira, “os processos e métodos destinados à produção, tratamento e exploração industrial dos produtos naturais podem ser privilegiados, assim como a aplicação nova desses produtos para obter um outro produto ou um resultado industrial”. E assim é. Não se monopoliza o produto natural,

and natural phenomena. The case highlights the difficulty of determining just how much human action makes something ‘unnatural’”.

542 Note-se que a Convenção da Patente Europeia também agrega sob a classificação geral de descobertas não só os conhecimentos que não apresentam soluções técnicas para problemas técnicos, mas também produtos da natureza, fenômenos e leis da natureza:

Article 52 – Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

em todas suas emanações e utilidades, ainda que ele resolva um problema técnico; mas *uma* utilidade singular, não antes descrita, e inventiva, merece proteção.

Certos autores indicam que na verdade a vedação ao patenteamento de produtos naturais não diz respeito à artificialidade como questão pura de direito, mas atinge exatamente a percepção de Pouillet, de que a restrição por uma exclusiva de todos usos possíveis de um produto natural levaria a um monopólio sem elementos de redenção:

“Como conceber, de fato, que um homem, porque ele teria encontrado o primeiro uma mina de sal, poderia monopolizar todos seus empregos, poderia impedir que outro usasse o sal ainda que tirando de outra fonte, por exemplo, da água do mar?”

Os Supremos Tribunais dos EUA, da Alemanha e do Brasil repelem a patente de produtos da natureza

É o que expressou a Suprema Corte Americana, no recente caso Mayo, sobre o problema análogo das leis da natureza:

Essas declarações refletem o fato de que, apesar de premiar com patentes aqueles que descobrem novas leis da natureza e similares poderia incentivar a sua descoberta, essas leis e princípios, considerados em geral, são "as ferramentas básicas de trabalho científico e tecnológico." (...) E assim há o perigo de que a concessão de patentes que impedem a sua utilização irá inibir a inovação futura que dependa de tal lei, sendo este um perigo que se torna sério quando um processo patenteado equivale na verdade a uma instrução para "aplicar a lei da natureza ", ou de outra forma cria mais ônus

sobre as invenções futuras do que a descoberta subjacente podia razoavelmente justificar⁵⁴³. (grifamos).

Com efeito, num caso de 2012, discutindo a questão de um produto formado naturalmente pela transformação de um medicamento em condições normais de armazenamento, disse a Suprema Corte da Alemanha⁵⁴⁴:

"(...) a realização de processos conhecidos no estado da técnica ou óbvios para a fabricação de leflunomida somente com base num processo comum de armazenamento por algum tempo pode representar a violação da patente objeto do litígio, limitando assim de forma não justificada a liberdade competitiva para o uso do estado da técnica".

E não menos veemente foi o nosso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o mesmíssimo problema no caso “tonka”⁵⁴⁵, de 1941:

“V O T O SNR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: - A patente de invenção que se procura anular pela ação sumaria prescrita nos arts.

543 “These statements reflect the fact that, even though rewarding with patents those who discover new laws of nature and the like might well encourage their discovery, those laws and principles, considered generally, are “the basic tools of scientific and technological work.” Benson, *supra*, at 67. And so there is a danger that the grant of patents that tie up their use will inhibit future innovation premised upon them, a danger that becomes acute when a patented process amounts to no more than an instruction to “apply the natural law,” or otherwise forecloses more future invention than the underlying discovery could reasonably justify”. *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1301-02 (2012).

544 Caso X ZR 126/09 da Suprema Corte Federal da Alemanha, 24 de julho de 2012, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9f54e9fbb16e9fc292260ad812bbd125&nr=61644&pos=1&anz=2>, visitado em 1/6/2015.

545 *Dipteryx odorata*, popularmente conhecido como cumaru, cumaru-ferro, cumbaru, cumburu, paru, cumaru-verdadeiro, cumaru-amarelo, cumaru-do-amazonas e curumazeiro, segundo <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cumaru>. No que seria um segundo uso médico fitoterápico, notícia de dezembro de 2013 dá ciência que a UFBA determinou o efeito do cumaru para curar o Alzheimer, segundo <http://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/vc-reporter-planta-amazonica-pode-ser-a-chave-da-cura-do-alzheimer,a6ede334b1123410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>, visitado em 4/1/2015.

68 § 1º e 69 do Dec. N. 16264 de 19 de dez. de 1923 – tem a sua historia, que é preciso ser lembrada para melhor conhecimento da espécie em julgamento. O pedido de patente correu os tramites nas Repartições administrativas, e afinal denegado, em vista de opinião dos técnicos da Saúde Pública e do Auditor do Ministério do Trabalho e Comércio de não haver novidade na invenção. (...)

O réu, ora embargado, pediu o privilegio de uma nova aplicação, em terapêutica, de produtos medicinais do óleo da fava “tonka”, e mais – para essa aplicação administrado por via oral ou parenteral. (...)

Como se vê pretende seja a sua novidade o emprego do próprio óleo, e não qualquer produto extraído dele.

Mas, o óleo era já conhecido e tinha mesmo emprego terapêutico entre o povo. Era conhecido e sua ação tônica. Não havia nenhuma descoberta, e nem aperfeiçoamento em processo de adquiri-lo. Como se pode patentear um elemento que a natureza oferece, e está ao alcance de todo o mundo? (...)

Deste modo se está vendo que a fava tonka, não tinha só o emprego em perfumaria como refere o Embargado no memorial descrito, já os livros de ciência dele dão notícia com qualidades terapêuticas várias. – Quer, porém, o Embargado que tenha sido ele primeiro a empregar quando já o era antes. Ainda que não tenha sido, seria possível ser dado o privilégio para o seu emprego? Penso que não, pois se trata de um produto natural, ao alcance de toda a gente.

Pergunta e responde logo em seguida o ilustre professor da Universidade de Aix – Georges Bry – em sua obra *La Propriété Industrielle*, 3ª. Ed. , a pag. 203: “Doit-on considérer comme brevetables les produits naturels ? Il faut répondre négativement si l’on considère on recélait et qu’une personne ou la matière première que la recélait et qu’une personne met en jour (mines de sel.

Phosphate d'OAU). C'est le travail et l'activité humaine que la loi veut protéger, et le brevet ne peut être accordé qu'à celui qui parvient à utiliser les propriétés d'un produit naturel en vue d'un résultat industriel ». Pouillet, no seu clássico livro – *Traité des brevets d'invention*, 4^a. Ed., faz igual pergunta : « un produit de la nature est-il brevetable ? – La loi, diz o eminente autor, ne distingue pas entre le produit fabriqué par main de l'homme et le produit conquis pour lui sur la nature. Faut-il en conclure que l'un et l'autre sont brevetables au même titre ? Faut-il en conclure que celui qui découvre une substance, un corps que nul n'avait observé jusqu'alors et qui, cependant, existait, tel qu'il est, dans la nature, confondu seulement avec les corps innombrables dont elle se compose, a droit le faire breveter comme produit industriel nouveau ? Celui, par exemple, qui, le premier, aurait découvert le phosphate de Cheux et signalé son application, comme engrais, à l'agriculture, aurait-il fait une invention susceptible d'être brevetée ? Pour notre part, il nous répugne d'admettre qu'un produit naturel puisse être confisqué au profit de que mérite qu'il ait on, du reste, à en discerner le premier les caractères, à en reconnaître, avant tous l'existence. Comment concevoir, en effet, qu'un homme, parce qu'il aurait trouvé le premier une mine de sel, pût en monopoliser tous les emplois, pût défendre qu'un autre s'en servait en le tirant d'une autre source, par exemple, des eaux de la mer ? Nous pensons donc qu'un produit naturel n'est pas susceptible d'être breveté ». Um grande tratadista norte americano – Walter – diz para que a coisa « descoberta » possa ser patenteada “it follows that patents are grantable for things invented, and not for thing otherwise produced, even where the production required ability of a high order. (Walther, the law of patents for inventions, 5^a. Ed., New York – 1917, pg. 21, 23). Não há, pois , como se considerar descoberta ou invenção do emprego de fava tonka em terapêutica, para que se possa ser privilegiada . Não houve invento, e nem tão

pouco descoberta. Estou com os votos vencidos dos Srs. Ministros W. de Oliveira e Carvalho Mourão. Assim sendo, recebo os embargos para restabelecer a sentença de primeira instancia que julgou procedente a ação para anular a patente concedida -, visto como, não ocorreu nenhum os casos do art. 33 de Decreto n. 16264 de 19 de Dezembro de 1923. (...)

O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO : (...)

Discute-se, nos autos, se cabe ao embargado a primazia do descobrimento das virtudes terapêuticas do óleo da fava tonka.

Como quer que seja, o descobrimento de afestes (sic) ou produtos naturais não pode, em regra, ser objeto de patente de invenção.

Reconhece-o o mesmo embargado, no it. 39 de sua vigorosa contestação de fls.

O que ele sustenta é que qualquer resultado industrial dos mesmos obtidos, desde que constitua **novidade**, é suscetível de patente.

Invoca, no propósito, a lição de Gama Cerqueira, verbis:

“...um produto da natureza...só pode ser fruto de uma descoberta e não o resultado de uma criação, de uma invenção do homem. Isto é suficiente para demonstrar que os produtos naturais não podem ser patenteados.

Entretanto, os métodos ou processos destinados à obtenção e tratamento dos produtos naturais não patenteáveis, bem como a aplicação nova desses produtos e sua utilização tendente a um resultado industrial”.

O embargado, porém, quer privilégio para a “nova aplicação de produtos medicinais do óleo da fava tonka”, destinando-se os referidos produtos” a serem administrados quer por via oral quer por via parenteral”.

E', parece-me, uma pretensão exagerada, que importaria a exclusividade da exploração de um produto natural para qualquer aplicação medicinal a que ele se prestasse.

Ora, repugna admitir possa um produto natural ser confiscado em proveito daquele que tem, primeiro, a oportunidade de encontrá-lo, como observa Pouillet.

Não se trata de registro de determinado produto ou de privilegio para determinado processo de obtenção de um produto industrial.

Trata-se, em verdade, de patente para a aplicação, com exclusividade, em terapêutica, do óleo de fava tonka.

As excelências medicinais desse óleo já eram proclamadas.

O descobrimento do embargante está no processo de que usou para obter o produto “pérola tonka”: - só esse processo, pois, seria suscetível de patente, cumpridas as formalidades legais, nos termos do inciso 2º do art. 33 do decreto 6264 de 19 de dezembro de 1933.

Processo e sua aplicação industrial e comercial.

A “fórmula” do produto é que poderá ser garantida com o privilégio que o embargante pretende. Dar-lhe a exclusividade para toda a aplicação medicinal da fava tonka, cujas virtudes terapêuticas já eram proclamadas, fere a lei e os princípios.

Assim, recebo os embargos, ressalvando ao embargante direito a pleitear a garantia, a que aludi.”

STF, Embargos na AC 6926 – D.FED., Min. Barros Barreto, 07/07/1941, Coletânea de Acórdãos nº 275 página 152⁵⁴⁶.

546 Os votos transcritos são os minoritários. A maioria do STF prestigiou a manutenção da patente, com base na dicção de Gama Cerqueira, de que os métodos ou processos destinados à obtenção e tratamento dos produtos naturais não patenteáveis, bem como a aplicação nova desses produtos e sua utilização tendente a um resultado industrial”. A ementa é: Privilégio de uma nova aplicação, em terapêutica, de produto medicinal -

Diziam as Diretrizes de 2005 do USPTO sobre definição de invento⁵⁴⁷:

“As matérias que a jurisprudência entende como exclusões às quatro categorias legais da invenção são limitadas às ideias abstratas, as leis da natureza e aos fenômenos naturais. Assim indicado a questão parece ser fácil, mas determinar se na prática o requerente está pretendo patentear uma lei da natureza, um fenômeno natural uma ideia abstrata é complicado. Estas três exclusões reconhecem que a matéria que não é uma aplicação prática ou uso de uma ideia, lei da natureza ou fenômeno natural não é patenteável. (...)

Veja-se, por exemplo, *Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard*, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874) (‘ideia por si só não é patenteável, mas um novo instrumento pelo qual possa ser tornada em utilidade prática pode ser’). (...) *Warmerdam*, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 (“os passos necessários para ‘localizar’ uma axis medial, e “criar” uma hierarquia de bolha... descrevem só a manipulação das construções matemáticas básicas, o paradigma da ‘ideia abstrata’).

A jurisprudência também entendeu que uma reivindicação não pode tentar monopolizar ideias, leis da natureza ou fenômenos naturais. Tal preocupação foi expressa já em 1852.) Veja-se *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) (“Um princípio, em abstrato, é uma verdade fundamental, uma causa original, um motivo, coisas que não

Improcedência da ação, para anular a patente de invenção - O sindicato tem o direito de representação legal, a fim de defender os interesses da classe - Rejeitam-se os embargos, que reproduzem matéria já apreciada e resolvida pelo acórdão recorrido. Encontrado em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=509441>, visitado em 30/5/2015.

547 Essas diretrizes, interessantes para nosso estudo, já não estão em vigor; ao momento em que se escreve a regra vigente quanto à questão é a expressa na *Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility*, publicada no P. 74618, *Federal Register/Vol.79, No. 241/Tuesday, December 16, 2014, 2014*, da qual damos conta a seguir.

podem ser patenteadas, e nem ninguém pode reivindicar quanto a eles um direito exclusivo. (...) Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (a combinação de seis espécies de bactéria não pode ser patenteada) .

Seguindo a mesma diretriz, não se pode patentear qualquer "aplicação prática substancial" de uma ideia, lei da natureza ou fenômeno porque esta patente em seus efeitos práticos será uma patente da própria ideia, lei da natureza ou fenômeno natural] em si mesmo. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972)⁵⁴⁸.

Tal preocupação se lê também nas Diretrizes correntes do USPTO, de dezembro de 2014:

Uma reivindicação colide com uma das exceções construídas pela jurisprudência quando uma lei da natureza, um fenômeno natural, ou uma ideia abstrata é mencionada (ou seja, definida ou descrita) na

548 "The subject matter courts have found to be outside of, or exceptions to, the four statutory categories of invention is limited to abstract ideas, laws of nature and natural phenomena. While this is easily stated, determining whether an applicant is seeking to patent an abstract idea, a law of nature or a natural phenomenon has proven to be challenging. These three exclusions recognize that subject matter that is not a practical application or use of an idea, a law of nature or a natural phenomenon is not patentable. See, e.g., Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874) ("idea of itself is not patentable, but a new device by which it may be made practically useful is"); Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 306 U.S. 86, 94, 40 USPQ 199, 202 (1939) ("While a scientific truth, or the mathematical expression of it, is not patentable invention, a novel and useful structure created with the aid of knowledge of scientific truth may be."); Warmerdam, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 ("steps of 'locating' a medial axis, and 'creating' a bubble hierarchy . . . describe nothing more than the manipulation of basic mathematical constructs, the paradigmatic 'abstract idea'"). The courts have also held that a claim may not preempt ideas, laws of nature or natural phenomena. The concern over preemption was expressed as early as 1852. See *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) ("A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right."); *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (combination of six species of bacteria held to be nonstatutory subject matter). Accordingly, one may not patent every "substantial practical application" of an idea, law of nature or natural phenomena because such a patent "in practical effect be a patent on the [idea, law of nature or natural phenomena] itself." *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972). As diretrizes em questão são encontradas em http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf.

reivindicação. Tal reivindicação requer um exame mais atento quanto à patenteabilidade por causa do risco que ela irá "criar restrições" quanto à matéria coberta pela exceção jurisprudencial e impedir terceiros de usar a lei da natureza, fenômeno natural, ou ideia abstrata. Os tribunais examinam com cuidado de tais alegações, porque em algum nível todas as invenções incorporam, usam, refletem, se apoiam, ou aplicam uma lei da natureza, fenômeno natural, ou ideia abstrata. Para interpretar corretamente o pedido, é importante entender o que o requerente inventou e está tentando patentear⁵⁴⁹. (grifamos)

É, aliás, o que observa Chiang como sendo o entendimento mais conspícuo, numa análise da jurisprudência e doutrina americana mais recente⁵⁵⁰. A proibição da patente de produtos naturais seria questão

549 "A claim is directed to a judicial exception when a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea is recited (i.e., set forth or described) in the claim. Such a claim requires closer scrutiny for eligibility because of the risk that it will "tie up" the excepted subject matter and pre-empt others from using the law of nature, natural phenomenon, or abstract idea. Courts tread carefully in scrutinizing such claims because at some level all inventions embody, use, reflect, rest upon, or apply a law of nature, natural phenomenon, or abstract idea. To properly interpret the claim, it is important to understand what the applicant has invented and is seeking to patent".

550 "Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1301-02 (2012) (stating that 35 U.S.C. § 101 reflects a concern that overly broad patents "will inhibit future innovation"); William M. Landes & Richard A. Posner, The economic structure of intellectual property law 305-06 (2003) (giving an economic justification for § 101 exclusions based on monopoly cost concerns); Mark A. Lemley et al., Life After Bilski, 63 STAN. L. REV. 1315, 1328-29 (2011) (arguing that the abstract idea and natural law exclusions reflect a "concern about overbreadth"); David S. Olson, Taking the Utilitarian Basis for Patent Law Seriously: The Case for Restricting Patentable Subject Matter, 82 TEMPL. L. REV. 181, 182-84 (2009) ("[A] properly crafted patent law should provide enough property rights to incentivize the socially desirable (efficient) level of innovation, and no more."). Chiang, Tun-Jen, Competing Visions of Patentable Subject Matter (July 21, 2014). George Washington Law Review, Vol. 82, No. 6, Nov. 2014, pp. 1858-1906; George Mason Law & Economics Research Paper No. 14-29. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2469415>, na nota 1.

de busca de equilíbrio entre a restrição e o incentivo. Já notava Antonio Luiz Figueira Barbosa⁵⁵¹:

Se os "produtos da natureza" não são privilegiáveis, a legislação norte-americana prevê o patenteamento para seus processos de uso, ainda que esse produtos possam ser usados em estado impuro. Até recentemente, a maioria das leis nacionais não admitia a patenteabilidade para novos usos, desconsiderando não haver novidade e atividade inventiva. Mas se o uso do produto da natureza fosse um processo útil e produtivo, ou seja, usado na esfera de produção, havia e há patenteamento para novos usos. Sem dúvida, então, a patenteabilidade de organismos vivos é um exemplo incontestável da harmonia entre os requisitos à proteção e os fundamentos econômicos da apropriação do trabalho intelectual.

Ou seja, é para evitar o *cerceamento injustificado* da atividade produtiva e de pesquisa que se impede o monopólio absoluto de um produto natural, conferindo a um só titular todas as oportunidades econômicas relativas ao tal item⁵⁵².

551 BARBOSA, Antônio Luiz Figueira. Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. p. 79.

552 CHIANG, op. cit., na verdade postula que razões de ordem moral, e não a eficiência econômica do sistema de patentes, persiste como elemento de legitimação dos usos patenteáveis de um produto natural: "What follows from the above is that, viewed through the lens of the moralistic paradigm, whether a claim covers impermissible "nature" or a permissible "application" of nature will depend on the degree of artificiality involved" [p. 1895]. A good illustration of the artificiality principle in action is the contrast between Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948), and Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). In Funk Brothers, the Court holds that a combination of six naturally occurring bacteria in a single package is not patentable. 333 U.S. at 128-32. In Chakrabarty the Court holds that a combination of two naturally occurring plasmids in a single genetically engineered microorganism is patentable. 447 U.S. at 309-10. Commentators often point to this contrast as illustrating the intrinsic incoherence and manipulability of PSM doctrine. See, e.g., Allen K. Yu, Why It Might Be Time To Eliminate Genomic Patents, Together with the Natural Extracts Doctrine Supporting Such Patents, 47 IDEA 659, 695-97 (2007). But an artificiality principle explains the difference: using genetic engineering to create a new microorganism from natural plasmids involves more human intervention than simply putting

Como já se citou, as Diretrizes da EPO definem os produtos da natureza dentro da categoria geral de descoberta⁵⁵³.

O que se lê nas Diretrizes do INPI do setor farmacêutico e biológico de 1994 é:

2.4 Compostos encontrados na natureza (inclusive os de constituição desconhecida e extratos de animais/plantas)

2.4.1 Não são concedidos por força do Art. 10 (I) ou (IX).

Como se vê, as Diretrizes brasileiras são no ponto parcialmente diferentes da posição americana e europeia. Na verdade, até mesmo quando existe intervenção total humana, as diretrizes de 1994 recusam proteção a qualquer elemento *indistinguível da natureza*:

2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são considerados como invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) – se forem biológicos.

bacteria together in a packet. See MERGES & DURFY, supra note 65, at 163 (noting this difference).”

553 "3.1 Discoveries. If a new property of a known material or article is found out, that is mere discovery and unpatentable because discovery as such has no technical effect and is therefore not an invention within the meaning of Art. 52(1). If, however, that property is put to practical use, then this constitutes an invention which may be patentable. For example, the discovery that a particular known material is able to withstand mechanical shock would not be patentable, but a railway sleeper made from that material could well be patentable. To find a previously unrecognised substance occurring in nature is also mere discovery and therefore unpatentable. However, if a substance found in nature can be shown to produce a technical effect, it may be patentable. An example of such a case is that of a substance occurring in nature which is found to have an antibiotic effect. In addition, if a microorganism is discovered to exist in nature and to produce an antibiotic, the microorganism itself may also be patentable as one aspect of the invention. Similarly, a gene which is discovered to exist in nature may be patentable if a technical effect is revealed, e.g. its use in making a certain polypeptide or in gene therapy". Diretrizes, parte G, em [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDDF284B55C1257D81005FA359/\\$FILE/guidelines_for_examination_2014_part_g_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDDF284B55C1257D81005FA359/$FILE/guidelines_for_examination_2014_part_g_en.pdf), visitado em 4/1/2015.

Veja-se, assim, que as diretrizes indicam o art. 10, I como fundamento da rejeição dos produtos da natureza não biológicos (aliás, com isso, indicando a irrelevância do 1º, IX).

As Diretrizes ora sob consulta pública são mais diretas e enfáticas:

1.05 Um produto encontrado na natureza não é considerado invenção, por ser uma descoberta, ainda que dela isolado⁵⁵⁴.

Exemplo:

Minerais naturais e elementos químicos.

1.06 Para questões envolvendo produtos e processos biológicos encontrados na natureza, vide o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. (...)

1.45 O todo ou parte de materiais biológicos, ainda que isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-lo destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.

1.46 O disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI aplica-se a reivindicações de produto. Para reivindicações de processo, como processos, métodos, usos, aplicações, entre outros, o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI refere-se unicamente a processos biológicos naturais, dispondo que estes não são considerados invenção. Quando o processo reivindicado envolve todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma, mas não consiste em um processo biológico natural, não há nenhum impedimento para a sua

554 Essa transferência da proibição de isolamento da natureza, para produtos não biológicos, não encontra amparo no art. 10, IX, nem em nenhum outro lugar.

patenteabilidade de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. Dessa forma, o processo que utiliza um produto natural representa o resultado de uma intervenção humana e é considerado invenção.

Exemplo 1:

O processo clássico de obtenção de plantas ou animais não é invenção. Do mesmo modo, processos que possuam somente etapas que mimetizem eventos que ocorram na natureza, não são considerados invenção. Em contraste, os métodos baseados na engenharia genética, onde a intervenção técnica é significativa, são considerados invenção.

Como se distinguem os usos patenteáveis dos não patenteáveis

Tomemos agora a observação de Gama Cerqueira, segundo a qual “os processos e métodos destinados à produção, tratamento e exploração industrial dos produtos naturais podem ser privilegiados, assim como a aplicação nova desses produtos para obter um outro produto ou um resultado industrial”. Como recém vimos, esse entendimento é expresso em grande parte pelo item 1.46 das diretrizes em consulta pública.

O que cabe particular atenção, no entanto, é a questão da “aplicação nova desses produtos para obter um outro produto ou um resultado industrial”. Quão nova será, para poder ser aplicada?

A primeira questão a se considerar é: o produto natural é estado da arte em face dessa aplicação nova? Se o for, em que proporções que o conhecimento das propriedades do fenômeno ou produto natural

será efetivamente conhecido para ser integrado ao estado da técnica⁵⁵⁵?

Daí, dessa base “natural”, se distinguirá o aporte acrescido, primeiro, para efeitos do art. 11 (novidade), e posteriormente para efeito do art. 13 (atividade inventiva). Na verdade, a questão se destila assim: quanto de *intervenção humana* se necessitará, para que a novidade exista, como solução destacada do produto ou fenômeno natural?

Na questão mais momentosa e recente quanto aos produtos e leis da natureza foi a do caso Myriad, a necessidade desse grau mínimo de intervenção humana é apontada por Antonio Abrantes⁵⁵⁶:

O caso foi julgado pela Suprema Corte que em junho de 2013 chegou ao entendimento final em votação unânime de 9 contra zero de que

555 A questão, no âmbito do Direito europeu e alemão, é assim tratada: “[h] Natural Substances. As mentioned before, the novelty of a substance is not excluded if it turns out after the patent application that this substance occurs in nature, i. e. is an organic substance of natural origin. If its existence is unknown and if accordingly it is not described in any publication or obviously used domestically, then it was not publicly available and thus does not constitute state of the art prejudicial to novelty. Accordingly, it is also not prejudicial that the inventor discovers the substance in nature prior to its invention; insofar, it does not represent the public. The fact that the substance was factually available and that the expert circles only would have had to find it has no relevance to the legal concept of novelty. Unlike the mere discovery, however, naturally occurring substances as such are not protectable, but have to be reserved. By contrast, the teaching of the provision of the naturally occurring substance, i. e. the synthetic manufacture or isolation of the substance from a hardened natural deposit, is protectable. Both lead to absolute substance protection, which, however, does not include the naturally occurring resources of the substance. If the substance was already publicly known at the time the patent application is filed, then a substance claim is excluded as there is no novelty. In this case, only the manufacturing process and possibly work method claims of synthesis or isolations processes, if any, are conceivable”. HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law. A handbook on European and German patent law. Reemers Publishing. Munchen. 2014. P. 690. Lógico que os mesmos parâmetros não seriam aplicados em nosso direito, Segundo se discerne das Diretrizes brasileiras citadas.

556 Em <http://patentescomentarios.blogspot.com.br/2014/11/produto-da-natureza-o-caso-myriad.html>, visitado em 3/6/2015.

sequências de DNA não podem ser protegidas por patentes por serem produtos da natureza. O fato de isolar tais genes de seu ambiente natural não cria nada com características marcadamente distintas, contudo o cDNA é considerado patenteável, porque sua composição química é diferente daquela que ocorre naturalmente em um DNA.

Quanto à patente da Myriad, a Corte conclui que não houve qualquer modificação da informação genética dos genes BRCA1 e BRCA2, o que houve foi a identificação da localização de tais genes e de uma utilização para os mesmos, que embora constitua uma “descoberta brilhante” não atende as exigências de patenteabilidade do parágrafo 101. A reivindicação de DNA enquadra-se como uma lei da natureza, uma das exceções à patenteabilidade estabelecidas pela Suprema Corte.

Segundo *Diamond v. Chakrabarty* (447 US 303, 100) central para patenteabilidade é a presença de características “*marcadamente diferentes das encontradas na natureza*”. A Suprema Corte observa que as reivindicações das patentes da Myriad (US5747282, US5693473, US5837492) não são expressas em termos de composição química nem se baseiam em qualquer mudança química que resulte do isolamento dos genes, ao invés disso compreensivelmente tem seu foco na informação genética dos genes BRCA1 e BRCA2.

A Diretriz americana de dezembro de 2014 coloca esse problema como de proporção de diferença objetiva mais do que como de artificialidade:

"Para determinar se uma reivindicação que inclui uma limitação do produto baseado na natureza recita uma “exceção de produto da natureza”, cabe utilizar a análise *de características marcadamente diferentes* para avaliar a limitação do produto baseado na natureza

(discutido na seção IA3.b). Uma reivindicação que relata uma limitação baseada na natureza do produto, a qual não apresenta características muito diferentes do homólogo de ocorrência natural, no seu estado natural, colide com uma "exceção de produto da natureza"⁵⁵⁷.

“A análise das características marcadamente diferentes compara a limitação à base de natureza do produto com a sua contrapartida que ocorre naturalmente no seu estado natural ". (...) As características marcadamente diferentes podem ser expressas na forma de estrutura, função do produto, e/ou outras propriedades, e serão avaliadas caso-a-caso com base no que é expresso na reivindicação”⁵⁵⁸.

As diretrizes brasileiras, sem ainda mencionar o critério de *características marcadamente diferentes*, mencionam que não haverá

557 "To determine whether a claim that includes a nature-based product limitation recites a "product of nature" exception, use the markedly different characteristics analysis to evaluate the nature-based product limitation (discussed in section I.A.3.b). A claim that recites a nature-based product limitation that does not exhibit markedly different characteristics from its naturally occurring counterpart in its natural state is directed to a "product of nature" exception". Interim Guidance do USPTO de Dezembro de 2014.

558 “The markedly different characteristics analysis compares the nature-based product limitation to its naturally occurring counterpart in its natural state". (...) Markedly different characteristics can be expressed as the product's structure, function, and/or other properties, and will be evaluated based on what is recited in the claim on a case-by-case basis”. A diretriz dá aqui exemplos: “To show a marked difference, a characteristic must be changed as compared to nature, and cannot be an inherent or innate characteristic of the naturally occurring counterpart. Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948) (“[The inventor did] not create a state of inhibition or of non-inhibition in the bacteria. Their qualities are the work of nature. Those qualities are of course not patentable.”); In re Marden, 47 F.2d 958 (CCPA 1931) (eligibility of a claim to ductile vanadium held ineligible, because the "ductility or malleability of vanadium is . . . one of its inherent characteristics and not a characteristic given to it by virtue of a new combination with other materials or which characteristic is brought about by some chemical reaction or agency which changes its inherent characteristics"). Further, a difference in a characteristic that came about or was produced independently of any effort or influence by applicant cannot show a marked difference. Roslin, 750 F.3d at 1338 (Because "any phenotypic differences came about or were produced 'quite independently of any effort of the patentee' " and were "uninfluenced by Roslin's efforts", they "do not confer eligibility on their claimed subject matter" (quoting Funk Bros.)).

patente se a solução técnica possua correspondente de ocorrência natural, *não havendo como distingui-la deste*.

Precedente judicial

"I - Concorrência entre fabricantes de produtos derivados da aplicação de um só princípio científico. II - Verificada judicialmente a diferença bastante para afastar a rigorosa coincidência de dois privilégios, nada justifica que um subsista e outro se extinga com desequilíbrio do tratamento. III - A ação não se fundou na falta de novidade do produto atacado mas na ilegitimidade de novo prazo de privilégio, quando já esgotada patente anteriormente concedida com o mesmo objeto. IV - Diferença entre descoberta científica e sua aplicação; aquela não goza ainda de proteção nacional, salvo na Rússia, ou internacional sendo inócuos os privilégios por ventura concedidos. V - A patente anterior por demasiado vaga não tinha objeto preciso, só se podendo contar o prazo inicial de privilégio a partir da concessão do segundo pedido, em que a propriedade científica teve concretização prática. VI - O exame da prioridade incontestável de uma parte na aplicação de velho princípio não infirma as conclusões do laudo pericial em que o problema foi apreciado sob outro prisma".
AC 7988, Min. Philadelpho Azevedo, 28/01/1943.

Conclusão deste estudo

No sistema brasileiro, como no dos demais exemplos citados, a pura descrição de uma propriedade de um elemento natural (produtos, fenômenos, etc.), sem que se indique a resolução de um problema técnico, não acede à patente. Quando se resolve tal problema, o grau de intervenção humana na solução é relevante para determinar a

patenteabilidade, sendo índice desta intervenção a distância objetiva entre a solução e o correspondente natural.

Porém, por efeito dos arts. 18, II e 10, IX da Lei 9.279/96, nosso sistema se distancia do europeu e do americano. Aqui, não se dá reivindicação *de produto* para o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, *ainda que dela isolados*⁵⁵⁹, mesmo que se indique a resolução de um problema técnico. A exceção aqui é para os microrganismos transgênicos resultantes de intervenção humana direta, que serão patenteáveis *se não forem mera descoberta*, a luz do art. 18, parágrafo único: neste caso caberá reivindicação de produto

De outro lado, as reivindicações relativas a processos de obtenção, modificação, etc., concernentes a tais elementos naturais merecem proteção, desde que não se configurem como *processos essencialmente biológicos*.

559 Como indicamos, a extrapolação dessa regra de proibição de isolamento para produtos não biológicos, proposta nas diretrizes em consulta, não tem base legal.

Da utilidade industrial como requisito das patentes

Denis Borges Barbosa (Junho de 2015)⁵⁶⁰

Segundo a Lei 9.279, a suscetibilidade de aplicação industrial é um requisito para ambas patentes. Tanto para as patentes de *invenção*, quanto para as patentes de *modelo de utilidade* o requisito deste art. 15 se aplica de igual e exata maneira:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Se o invento não é suscetível de *aplicação* industrial, não haverá patente. Vejamos quando esse teste é devido.

Uma vez que se determine, por efeito do art. 10, que o conhecimento em questão constitui uma *hipótese de incidência patentária*, cabe exame sob a luz deste art. 15. Simultânea ou posteriormente ao exame de *aplicabilidade industrial*, verificar-se-á também se o conhecimento é *novo*, para os efeitos do art. 11. Após isso, verificar-se-á a existência de *contributo mínimo*, ou seja, para *invenções*, a *atividade inventiva*, na forma do art. 13; caso de trate de *modelo de utilidade* (definido segundo o art. 9º), o *ato inventivo* definido pelo eixo da *melhoria funcional*, segundo o art. 14. Enfim, verificar-se-á a existência de alguma *rejeição categórica* por força do art. 18, e se estão satisfeitos os requisitos do art. 24.

⁵⁶⁰ O presente estudo é uma compilação e atualização de estudos anteriores sobre o mesmo tema.

Aplicabilidade industrial e a noção de invento industrial

A noção de que o invento deve ter *utilidade* é antiga e arraigada em propriedade intelectual. No decorrer da sua história, porém, o requisito de aplicabilidade industrial, ou de utilidade, variou no tempo e em cada sistema nacional⁵⁶¹.

Hoje ainda, ele pode ter um significado quase inexistente no direito alemão⁵⁶², um papel relevante no subsistema europeu de

561 A exata função deste requisito, não obstante a harmonização de exames resultante do PCT e do art. 27 de TRIPs, ainda é diversa, segundo a lei nacional: "Members considerably differ in their treatment of industrial applicability. Under U.S. law, the concept applied is "utility". Hence, certain developments that do not lead to an industrial product may be patented in the USA: an invention only needs to be operable and capable of satisfying some function of benefit to humanity (i.e. be useful). This concept is broader than the industrial applicability required in Europe and other countries. The U.S. rule permits the patentability of purely experimental inventions that cannot be made or used in an industry, or that do not produce a so-called technical effect, as illustrated by the large number of patents granted in the United States on methods of doing business, and by the patenting of research tools, such as expression sequence tags (ESTs) and single nucleotide polymorphisms (SNPs)". UNCTAD, cit., p. 361.

562 Para HAEDICKE, Maximilian e TIMMANN, Henrik (eds.) Patent Law, C.H. Beck. Hart. Nomos, 2014, n. 302, p. 125, a importância desse requisito no sistema alemão ter-se-ia reduzido a zero, exceto para os fins de sequências genéticas, e neste caso por força da Diretiva 98/44 da União Europeia. No sistema indiano, os tratadistas simplesmente omitem esse requisito: vide NARAYANAN, P, Patent Law, Eastern Law House, 4^a. Edição, 2013 e GOPALAKRISHNAN, N.S., e AGITHA, T.G., Principles of Intellectual Property, Eastern Book Company, 2^a. Ed., 2014.

biotecnologia⁵⁶³, e uma relevância toda particular no sistema canadense⁵⁶⁴.

No caso brasileiro, até a construção de um direito homogeneizado de patentes no plano europeu, através da Convenção de Munich, parte da definição do que é *invento industrial*, hoje missão do art. 10 desta Lei, cabia à noção de *utilidade industrial* ou *aplicabilidade industrial*⁵⁶⁵.

A noção de *utilidade industrial*, de quem Gama Cerqueira notava a imprecisão, significava em resumo que a solução protegida deveria resolver um problema do campo da utilidade (excluídos os conhecimentos que só aumentassem o estoque da ciência ou das cogitações), e no domínio técnico, ou seja, numa área que nem fosse das aplicações abstratas (como métodos de contabilidade), nem da eficácia estética.

563 Vide BENTLY, Lionel & Brad Sherman. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2a. Edição, 2004, p. 386. Quanto aos casos Monsanto v Cefetra [Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, Case C-428/08,6 July 2010] e Brüstle v. Greenpeace, que discutiram o requisito de aplicabilidade industrial como requisito essencial para a Diretriz 98/44 da União Europeia, vide PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Recentes Precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, 116 | Mês: Janeiro/Fevereiro | Ano: 2012. Quanto ao caso Cefetra, vide também BARBOSA, Denis Borges e GRAU-KUNTZ, Karin, World Intellectual Property Organization. 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights. Biotechnology. Encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf, visitado em 26/1/2015.

564 Na classificação de LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, e também de Kohler, Josef, Manuale degli Privativi Industriale, Società Editrice, 1914, esse tipo de utilidade seria qualitativa.

565 Veja-se POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 57 e seguintes. Se encontra nesse estudo fundamento para a noção de que não há aplicabilidade industrial se a atuação é privada e pessoal. O autor nota que na decisão T 74/93, a EPO considerou que mesmo no caso de prostitutas que se administram métodos anticoncepcionais para um fim profissional, ainda assim não se encontra a repetibilidade industrial. Vide, para uma crítica dessa decisão, PAGENBERG, 'Comment' (1996) 27 IIC 104

Essa missão, sob a inspiração da Convenção da EPO, passou nesta Lei 9.279/96 para o art. 10. A industrialidade deixa de ser um - entre outros - requisitos de patenteabilidade, para tornar-se uma condição vestibular, que indica a pertinência do sistema de patentes para a proteção de uma determinada criação intelectual. No atual sistema, art. 10 define a *hipótese de incidência do sistema de patentes*.

Do que dissemos antes sobre a questão

Sobre o requisito do art. 15 do CPI/96, assim dissemos no vol. II de nosso Tratado:

[2] § 4 . - Utilidade Industrial

Como se mencionou, um invento, para ser patenteável, será técnico em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado ⁵⁶⁶; só então ESSE invento será então avaliado quanto à novidade, inventividade e legalidade.

A primeira exigência – criação técnica em seu objeto - é satisfeita com o caráter técnico do invento (como se viu acima). Ou seja, ele deve resolver:

a) um problema utilitário, não abstrato e não estético e

566 [Nota do original] Pollaud Dullian, La Brevetabilité des Inventions, Litec, 1997, p. 41 e seg. Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg., p. 33-34 : « Or l'invention pour être brevetable doit avoir un caractère industriel, dans son objet, son application et son résultat. l'énonciation des trois termes est cumulative. Cela étant, l'expression la plus importante est sans doute celle d'application. Car si l'invention est applicable industriellement, elle a généralement un objet et un résultat industriel.»“Ora a invenção para ser patenteável deve ter um caráter industrial, no seu objeto, na sua aplicação e no seu resultado, a enunciação dos três termos é cumulativa. A expressão mais importante é sem dúvida a de aplicação. Porque se a invenção é industrialmente aplicável, tem geralmente um objeto e um resultado industrial.”

b) por um meio estranho à simples elaboração psicológica ou mental do ser humano.

Vale repetir – esses são os dois requisitos construídos a partir do art. 10 do CPI/91.

A outra exigência de tecnicidade se configura no requisito da utilidade industrial – aplicabilidade industrial ⁵⁶⁷ -, onde a noção de “industrial” presume que a área de aplicação permita exploração em escala e forma industrial ⁵⁶⁸. A utilidade é que o problema a ser resolvido deve ser resolvido *industrialmente*.

Assim, a utilidade industrial presume:

a) que haja um efeito técnico da aplicação dos meios técnicos da solução oferecida - não um efeito abstrato, nem estético⁵⁶⁹. Ou seja, que haja um invento, definido pelo art. 10 do CPI/96; e

567 [Nota do original] Autores há que distinguem “utilidade industrial” e “aplicabilidade industrial”, não obstante a unicidade da noção em TRIPs. Vide especialmente o excelente estudo de R. Srinivas em Carlos Correa, org., A Guide To Pharmaceutical Patents, Vol., South Center, Julho de 2008, encontrado em http://www.southcentre.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=931&Itemid=68, visitado em 4/2/2009

568 [Nota do original] Diretrizes de exame do INPI (outras áreas), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdf>. “1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável”.

569 GAMA CERQUEIRA, cit., vol. II, p. 439: “A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica”. Como vimos, essa parcela da carga significativa da noção de aplicabilidade industrial passou para o art. 10.

b) que esse efeito seja suscetível de aplicação objetiva, concreta, em escala e forma industrial (Art. 15 do CPI/96).

E, nas nossas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira:

O disposto no art.15 da Lei 9.279/96 (A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria), desta forma, pode ser lido de forma complementar, mas não reiterando o prescrito no art. 10. Embora a fluidez da noção de industrialidade não se tenha sublimado no direito corrente (note-se: a redação da lei não mais fala de "utilidade industrial", ou "caráter industrial", mas de "aplicabilidade industrial"), pode-se caracterizar sua função no presente sistema de patentes como a soma de dois requisitos cumulativos:

Deve haver aplicabilidade em algum setor técnico diretamente voltado ao sistema produtivo. Exemplo deste requisito se encontra na decisão do Conselho de Recursos do Escritório Europeu de Patentes T870/04: "Nos casos em que uma substância, que ocorra naturalmente no corpo humano, é identificada e, possivelmente, também caracterizada estruturalmente e disponibilizada através de algum método, mas sua função é não conhecida ou é complexa e incompletamente entendida, e nenhuma doença ou condição ainda foi identificada como sendo imputável a um excesso ou deficiência da substância, e nenhum outro uso prático é sugerido para a substância, então não pode ser reconhecida a existência de aplicabilidade industrial. Mesmo que os resultados da investigação possam ser uma realização científica de grande mérito, não são, necessariamente, uma invenção que pode ser aplicado industrialmente".

A aplicabilidade deve ser industrial, no sentido em que não se reduza a uma ação privada e pessoal, exigindo reiterada intervenção humana. Assim ilustram as "Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas

áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994": "2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual".

Neste último sentido, tem-se identificado a proibição de patenteabilidade de "técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal (art. 10, VIII da Lei no. 9.279/96 e Art. 53 [c] da Convenção Europeia de Patentes (2000) como episódios de falta de aplicabilidade industrial.)

A utilidade entre os demais requisitos

Vamos percorrer brevemente os requisitos substantivos de patenteabilidade das invenções. Há sete deles listados na Lei 9.279/96.

Invento

O primeiro (art. 10) é a imposição de que haja um *invento*, ou seja, uma solução técnica para um problema técnico:

“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado ‘solução técnica para um problema

técnico”. TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

Não se discute aqui a natureza de invento do que consta da patente. É uma solução técnica e não meramente prática ou abstrata para um problema técnico, e não administrativo, ou estético, etc.

Novidade e atividade inventiva

O segundo é o requisito da *novidade*. Aliás, é uma exigência sempre fácil e isenta de dúvidas: ou há uma fonte anterior única na qual a invenção é completa e eficazmente descrita, ou não há essa única fonte, e assim há a *novidade patentária*. Não há *nunca* incertezas e complexidades neste ponto (embora possa abundar retórica das partes e ignorância da elementariedade diante desse requisito):

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

A terceira exigência é de que a solução técnica em questão não seja *óbvia* para um técnico na arte⁵⁷⁰. Se fosse óbvia, se um engenheiro normal, se ‘sem’ maiores pesquisas e trabalhos pudesse chegar à mesma solução, não haveria sentido em que o Estado premiasse com um privilégio alguém que não se deu ao trabalho de reunir esforços ou suscitar talentos, ou não teve a sorte de encontrar uma solução surpreendente, daí com valor de mercado, para o problema. A questão discutida se centra nesse ponto:

"Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5o da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores." TRF2, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 09 de setembro de 2008.

Proibições categóricas e unidade de invento

570 Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S., O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010; igualmente BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva como requisito de objetividade, Publicado no vol. 1 da Revista Criação do IBPI, Apresentação do artigo na EMARF 2a.Região em 19/8/2008, <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf>; também Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf e Da noção de atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf.

A quarta exigência é de que não haja uma proibição frontal e incondicional de patenteamento da solução técnica, como é o caso dos arts. 18 e 10, IX da Lei.

A quinta exigência é de que haja a unidade de invento do art. 22. Como diz o art. 58, o pedido de patente ou a patente terão *conteúdo indivisível*. Esta unidade apura-se para todos efeitos de direito⁵⁷¹. O art. 23 (MU) e 104 (DI) configuram o mesmo princípio.

A necessidade de informar o público utilmente quanto ao invento

A sexta exigência (art. 24 da Lei ⁵⁷²) é de que os documentos de patente exponham a solução técnica de tal forma que um técnico da arte possa reproduzir o invento, seja para copiá-lo em todas as oportunidades legais (por exemplo, expiração da patente, aplicação

571 Na hipótese da tentativa de renúncia parcial da patente da Monsanto relativa ao Roundup, sujeita, em 1984, à licença compulsória por falta de uso, o seguinte parecer foi emitido pelo INPI, na voz de Nelisa Jazbik Jessen: “Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo (...) Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente – exploração parcelada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...) Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz a quo muito bem andou ao manter o ato da concessão. Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. t. 2. cap. 6, seção [19], § 2. 5.

572 BARBOSA, Denis Borges, Do requisito de suficiência descritiva das patentes, Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011, também encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf

das limitações do art. 43, ou licença compulsória), como para usar o objeto da patente para pesquisas e aperfeiçoamentos, que são livres:

“O propósito do relatório descritivo é que outros possam aprender a fazer a coisa para a qual a patente foi concedida, e se a especificação [for] falsa, a patente é nula, pois o propósito do relatório descritivo é que, após o prazo [da patente], o público possa ter o benefício da descoberta. A lei relativa às patentes exige como um preço que o indivíduo deve pagar ao povo pelo seu monopólio, que ele deve fazer, com o melhor de seu conhecimento e julgamento, a descrição mais completa e suficiente de todos os detalhes de que o efeito dependia, que no momento ele fosse capaz de fazer.⁵⁷³” Liardet v. Johnson, de 1778, Lord Mansfield, juiz.

Mas só reproduzir o invento não basta para atender o requisito do art. 24 da Lei. É preciso que os documentos da patente contenham as razões técnicas pelas quais a solução descrita deve ser adotada. Deve haver o *apoderamento* do público. O público tem de acreditar na patente, e não entendê-la inviável – ou um simples pretexto para exercer um monopólio imerecido.

Assim é que nos cabe aqui reproduzir – no pertinente - nosso texto anterior sobre suficiência descritiva:

Deve o depositante informar ao público das vantagens de seu invento?

573 “The meaning of the Specification is that others may be taught to do a thing for which the patent is granted, & if the specification [is] false, the patent is void for the meaning of the Specification is that after the term [of the Patent] the public shall have the benefit of the discovery.” “The law relative to patents requires as a price the individual should pay the people for his monopoly, that he should enroll, to the very best of his knowledge and judgment, the fullest and most sufficient description of all the particulars on which the effect depended, that he was at the time able to do.” MACLEOD, Christine. *Inventing the Industrial Revolution*. New York . Cambridge University Press. 1988. P. 48-53.

Como vimos, o tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (regra 5) indica ser um *acquis* - um dado comum aos sistemas jurídicos nacionais – que o relatório descritivo deva

III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior;

Tal detalhamento do requisito de suficiência, que não está explicitado no art. 24, encontra-se, no entanto detalhado no ato normativo:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá:(...)

e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;

Excederia aqui o normativo nas exigências da lei? Há uma competência regulamentar contida, mas adequada, no art. 19 da Lei, para a especificação da regra de suficiência pelo ato regulamentar:

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: (...)

II - relatório descritivo

Assim, há uma missão conferida ao INPI de especificar as condições.

Sempre manteve que o Poder Executivo, mormente quando diretamente autorizado por lei, pode exercer essa capacidade ampliadora, mas não em desvio, da vontade legislativa:

De outro lado, a teia constitucional é viva e contínua. O extremismo ideológico, ao simplesmente denegar qualquer ação prescritiva geral

ao Executiva, atenta muito mais contra a Constituição do que qualquer iniciativa normativa do Executivo poderia fazer. A dinâmica dos freios e contrapesos, à visão dos que negam ao Executivo qualquer poder normativo, se reduziria a um sistema estático e ahistórico de tabus intransponíveis, que a realidade da democracia real e viva desmente.

Que nosso sistema constitucional tenha optado por um método de separação e harmonia de poderes funcionais - e não pela intercessão de dois agentes de mesmo poder funcional, como os cônsules romanos - não significa que se conceda ao Executivo apenas a função de repetidor, exato, restritíssimo, ainda que detalhista, da vontade do Poder Legislativo ⁵⁷⁴.

Com efeito, ao precisar o alcance da suficiência descritiva, enfatizando o elemento das “vantagens sobre o estado da técnica”, não só o normativo se mostrou compatível com o *acquis*, como reproduziu a continuidade do direito brasileiro sobre esse ponto.

Como já citado, falou Gama Cerqueira:

Deve ainda o inventor indicar a novidade que a invenção encerra. Nesta parte também podem ser indicadas as vantagens da invenção e a sua utilidade, bem como o progresso que realiza em relação ao que era anteriormente conhecido. (...)

Também já mencionamos que, sob a lei imediatamente anterior, já prescrevia 1.2 do AN 019, que exigia do relatório:

e) descrever a invenção, de forma clara, concisa e precisa, em termos que permitam a compreensão do problema técnico e de sua solução, expondo os efeitos e vantagens da invenção, em relação ao estado da técnica.

574 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2003.

Quanto à generalidade do requisito, já dizia Vander Haeghen, autor belga de quem Gama Cerqueira tanto citava, em 1923:

Em resumo, uma boa introdução de relatório descritivo deve, em geral, de uma forma ou de outra, incluir:

1º a delimitação precisa do suporte da invenção (que já foi brevemente mencionado no título)

2º A indicação da ou das desvantagens que apresenta o estado da técnica anterior na classe em que o artefato da invenção - a desvantagem que a invenção visa precisamente evitar;

3º Opcionalmente, a indicação dos meios antes utilizados para evitar estes inconvenientes;

4º A indicação da ideia da solução que é o objeto da invenção, destacando, tanto quanto possível, as funções técnicas utilizadas ou o arranjo de tais funções⁵⁷⁵.

Paulina Ben-Ami descrevia o regime sob a Lei 5.772/71⁵⁷⁶:

(...)Uma maneira aconselhável para se apresentar a invenção consiste na apresentação do problema técnico que existia nesta área e a solução apresentada pela invenção. Assim, no mesmo processo químico mencionado acima, o problema poderia ser o uso da água como solvente no processo do estado da técnica, o que acarretava reações laterais. A solução apresentada pela invenção seria a

575 [Nota do original] "En résumé une bonne introduction de description doit, généralement, (1) sous une forme ou l'autre, contenir : 1° La délimitation précise du support de l'invention (qui a déjà été très sommairement indiqué dans le titre); 2° L'indication du ou des inconvénients que présente l'état de la technique dans la classe à laquelle se rapporte l'objet de l'invention - inconvénient que l'invention a précisément pour but d'éviter; 3° Eventuellement, l'indication des moyens déjà utilisés pour éviter ces inconvénients ; 4° L'indication de l'idée de solution qui constitue l'objet de l'invention, en mettant en lumière autant que possible les fonctions techniques utilisées ou l'agencement des dites fonctions." HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles : Ed. Ferdinand Larcier, 1928, p.297-316.

576 [Nota do original] BEN-AMI Paulina. Manual de Propriedade Industrial. São Paulo. Ed. Promocet. 1983. p. 50-53

execução da reação em solvente orgânico, que minimiza as reações secundárias fornecendo um produto mais puro e em maior rendimento.

Nem todos os sistemas jurídicos têm o alcance de exigência de suficiência que consta da legislação brasileira, por exemplo, na questão do *best mode*⁵⁷⁷. Mas reitera-se a necessidade de que sejam expostas as vantagens em face do estado da técnica; o relatório descritivo deverá conter

uma exposição da invenção, tal como caracterizada nas reivindicações, assim como, quando adequado, as vantagens da invenção em face do estado da técnica.⁵⁷⁸

Dos vários conteúdos na noção de utilidade industrial

A última exigência de patenteabilidade, para a qual voltamos a atenção, é o assunto deste estudo: a de utilidade ou aplicabilidade industrial

Quanto ao que a doutrina clássica brasileira denomina *realidade* do invento⁵⁷⁹, e a alemã denomina *realisabilidade*, dizem Haedicke e Timmann:

577 [Nota do original] Por exemplo: o sistema francês: "La loi n'exige pas, toutefois, l'indication du mode optimal de réalisation de l'invention, ni une description suffisante pour permettre sa compréhension." SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna e Jean-Luc Pierre. *Droit de La Propriété Industrielle*. Licet, Paris, 2001

578 [Nota do original] "- un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, avec le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique;" POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *Droit de La Propriété Industrielle*. Paris. Ed. Montchrestien. 1999. P. 168-172. No mesmo sentido, AZÉMA, Jacques e GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris. Ed. Dalloz. 2006 –p. 216-220; BERTRAND, André. *Marques et Brevets Dessins et Modèles*. Paris. Ed. Delmas. p. 142-144.

579 Para Luzzato e DOMINGUES. Douglas Gabriel. *Direito Industrial – Patentes*. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 35, entre outros autores, tratar-se-ia da realidade do invento. A doutrina da utilidade como realidade pode ser assim definida: "A máquina que não pudesse funcionar não constituiria invenção susceptível de ser privilegiada; representaria

- a) Utilidade. Deve ser realmente possível alcançar o resultado desejado usando o ensinamento e os meios sugeridos na patente. Isto significa que o ensinamento deve ser adequado para permitir que o resultado desejado seja atingido. A falta de utilidade e, portanto, incapacidade de realização ocorrerá se, por exemplo, o resultado em si é impossível, por exemplo, devido a uma contradição com as leis da natureza ou pelo fato de as forças da natureza utilizadas forem incontroláveis⁵⁸⁰. (...)
- b) Integralidade. A utilidade por si só é insuficiente para constituir a presença de uma invenção. O ensinamento deve também estar completo, no sentido de que permita o técnico na arte alcançar o resultado desejado, sem experimentações indevidas, mas o fato de certas medidas corriqueiras podem ainda ser necessárias para implementar o ensinamento não funciona como um obstáculo à tal integridade. Experimentações excessivas, por exemplo, aquelas necessárias para descobrir a solução do problema subjacente, ou que requeiram atividade inventiva si, impedem que se reconheça a integralidade. Em contraste, os testes que constituam simplesmente um comprovação da solução

esforço impotente do inventor, cuja ideia se manifestaria ilusória e impraticável. Conceder uma patente, em semelhante hipótese, seria permitir aquele que concebe uma ideia sem conseguir realizá-la, confiscar o monopólio do desenvolvimento e das possíveis aplicações dessa ideia; seria ir contra o pensamento e o texto da lei, que proíbem a apropriação dos princípios teóricos". JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga. Pequeno Tratado Prático das Patentes de Invenção no Brasil. Rio de Janeiro. Edição do Escritório de Marcas e Patentes dos Adv. Carmo Braga & Carmo Braga. 1941, P. 20. "A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção" MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, p. 153.

580 "a) Usefulness. It must be possible to actually achieve the desired outcome using the teaching and the means suggested therein. This means that the teaching must be suitable for enabling the desired outcome to be achieved. Non-usefulness and therefore non-realizability occur if for instance, the outcome in itself is impossible due to a contradiction with the laws of nature or the forces of nature used being uncontrollable, for example." HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law - a handbook on European and German patent law. Reemers Publishing. Munchen. 2014. P. 210-211.

transmitida no ensinamento não são prejudiciais. Os testes devem permanecer dentro de limites razoáveis, e todos os meios auxiliares necessários devem estar disponíveis aos especialistas na área⁵⁸¹. (...)

- c) Repetibilidade. Uma outra exigência para a presença de uma invenção é que o ensinamento deve ser realizado repetidamente. O resultado desejado deve ser alcançável previsivelmente em qualquer número de vezes, e de maneira substancialmente idêntica e independentemente do acaso⁵⁸².

As atuais funções da aplicabilidade industrial: repetibilidade

Além de duplicar a noção de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma função específica: a de exigir que, para um conhecimento técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetível de aplicação repetível em escala industrial.

É um requisito clássico de patenteabilidade⁵⁸³:

“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais;

581 “b) Completeness. Usefulness alone is insufficient to constitute the presence of an invention. The teaching must also be complete in the sense that it allows the person skilled in the art to achieve the desired outcome without undue experimentations, while the fact that common measures may still be required to implement a teaching does not act as an obstacle to completeness. Undue experimentations that, for instance, are required to discover the solution to the underlying problem, or that require inventive step themselves, are detrimental. In contrast, tests that simply constitute a trial of the solution conveyed in the teaching are not detrimental. The tests must remain within reasonable limits, and any required auxiliary means must be available to experts in the field.”

582 “c) Repeatability. A further requirement for the presence of an invention is that the teaching must be reproducibly attainable. The desired outcome must be reliably attainable any number of times, and substantially identically and independently of chance”.

583 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, p. 153.

que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção”⁵⁸⁴.

“A Invenção é aplicável à indústria quando tem por objeto meios que, utilizados pelo homem, podem atuar sobre as forças da natureza ou sobre os elementos da matéria de forma a trata-las e utilizá-las, obtendo resultados sempre iguais, certos e determinados”⁵⁸⁵.

“Por otra parte, la necesidad que la regla inventiva pueda ser puesta en obra por un técnico en la materia conlleva a su repetibilidad, traducida en la posibilidad que pueda ser reiteradamente ejecutada. Resulta así que la repetibilidad es una característica de la ejecutabilidad de la invención”⁵⁸⁶.

E pode ser discernida no sistema europeu:

Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita

584 Num exemplo de Antonio Abrantes: “A TIM criou um serviço chamado TIM casa. Com o TIM Casa o usuário pode realizar chamadas locais para telefones fixos do mesmo DDD quando estiver na sua casa, a partir de uma assinatura mensal mais barata que a da linha fixa. O usuário se cadastra no serviço e 24 horas após o cadastramento disca para um código, quando estiver em casa, para reconhecimento do local de onde deseja usufruir do pacote contratado. O serviço é renovado a cada mês desde que o usuário tenha uma quantia mínima de créditos ativos e válidos. Este serviço é patenteável? Não, uma vez que o serviço descrito consiste basicamente em operações realizadas por um agente humano, como habilitar serviço e discar para códigos e, portanto, destituído de aplicação industrial. Caso este serviço implique em alguma mudança de programação na central telefônica, esta modificação na central, seja por hardware ou software, poderá ser objeto de patente.”

585 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Forense, 2009, p. 56. Neste sentido, LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, p. 450: “È giusto però riconoscere, che questa è intesa in un seno piuttosto rigoroso, e cioè, non solo nel senso che l’invenzione funzioni effettivamente, ma altresì nel senso che il risultato indicato nella descrizione succeda effettivamente e costantemente e non solo casualmente;”

586 CORREA, Carlos Maria, Derecho de patentes – el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 24. Também em Fernández-Nóvoa, Carlos (org), Manual De La Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2013, Madrid, p. 136.

é insuficiente para tornar a produção suficiente plausível, previsível (e reprodutível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada⁵⁸⁷.

Não há patente quanto aos atos que não ocorrem senão com intervenção humana

Nesta decisão recém citada, a ênfase está na repetibilidade⁵⁸⁸: a produção deve ser *plausível*, *previsível* e conseqüentemente *repetível*. Mas os precedentes europeus também enfatizam a questão que a repetibilidade deva ser de cunho *industrial*, ou seja, fora da esfera da vida estritamente privada:

No caso T 74/93 (JO 1995, 712), a Divisão de Exame indeferiu o pedido com o fundamento em que a reivindicação 5, que envolvia o uso de uma composição contraceptiva (por exemplo, um creme) para ser aplicado no colo do útero de uma fêmea em idade fértil, não era suscetível aplicação industrial ao teor do art. 57 do Tratado Europeu de Patentes de 1973, na medida em que o referido composto deve ser

587 "5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

588 Para a múltipla significação do requisito no direito da EPO, vide o comentário em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_1_1.htm, visitado em 16/1/2015. Para a completa definição do requisito de suscetibilidade de aplicação industrial no direito brasileiro, vide nosso Tratado, vol. II, cap. VI, [2] § 4 . - Utilidade Industrial, e GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2011, vol. II, no. 51-52, p. 435-437.

aplicado para o colo do útero de uma mulher. O depositante da patente argumentou, essencialmente, que muitas invenções são relacionadas com as necessidades diárias da vida particular e que isso não era razão para limitar a patenteabilidade.

A Câmara recursal observou que o termo "indústria" é geralmente usado em Propriedade Industrial em seu sentido mais amplo (art. 1 (3) Convenção de Paris), e uma interpretação ampla também se aplica ao art. 57 da Convenção Europeia. No entanto, a Câmara determinou que, para o objetivo de separar as atividades industriais, onde os efeitos de patentes devem ser respeitados, das atividades privadas e pessoais, que não deve sofrer com o exercício desses direitos, é teve em conta o fato de que é. 57 CBE 1973 pode ser considerado como a expressão do princípio geral de que qualquer pessoa natural tem o direito de ver respeitada sua vida privada. Ninguém pode ser privado desse direito. Portanto, o fato de que, para algumas mulheres, a contracepção está relacionada à atividade profissional não confere um carácter industrial um ato que, em sua essência, tem uma natureza privada e pessoal. O órgão recursal observou que essa conclusão não se aplicava a todos métodos contraceptivos em geral, mas sim ao caso específico da aplicação de uma composição química de acordo com a reivindicação 5.⁵⁸⁹,

589 Segundo o repositório de precedentes do Escritório Europeu de Patentes. "Dans l'affaire T 74/93 (JO 1995, 712), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que la revendication 5, qui portait sur l'utilisation d'une composition contraceptive (par exemple une crème) destinée à être appliquée sur le col de l'utérus d'une femme en âge de concevoir, n'était pas susceptible d'application au sens de l'art. 57 CBE 1973, dans la mesure où ledit composé devait être appliqué sur le col de l'utérus d'une femme. Le requérant avait quant à lui fait valoir pour l'essentiel que maintes inventions se rapportant aux besoins quotidiens étaient utilisées à titre privé et qu'il n'y avait pas lieu d'en restreindre la brevetabilité. La chambre a fait observer que le terme "industrie" s'entendant généralement, en propriété industrielle, dans son acception la plus large (art. 1(3) Convention de Paris), une interprétation aussi libérale était également applicable à l'art. 57 CBE 1973. Elle a cependant déclaré que dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice de ces droits, elle a tenu compte du fait que l'art. 57 CBE 1973 pouvait être

Assim, num dos entendimentos quanto à noção de aplicabilidade *industrial*, a EPO exclui da patenteabilidade os atos que digam respeito à vida privada e íntima das pessoas naturais. No Brasil, a atualidade dessa noção está manifestada, por exemplo, nas diretrizes do INPI para o setor biotecnológico e farmacêutico de 1994:

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos (...) não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

Trata-se da noção de *repetibilidade técnica*, que se distingue da *reproduzibilidade*⁵⁹⁰, objetivo visado pelo art. 24⁵⁹¹, que exige a

considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. La chambre a fait observer que cela ne s'appliquait pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5". Encontrado em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_2_1.htm, visitado em 26/1/2015.

590 Dissemos, em 1990: “Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microrganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, “publicar” a tecnologia, oferecendo algum tipo de acesso ao público. Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento. Esta noção é expressa pela diferença entre reproduzibilidade, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventiva, por sua aplicação material, e a repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado. O sistema de patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196). Ocorre que, frequentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta perpetua-se e multiplica-se independentemente da

descrição da solução técnica de forma capaz a possibilitar o conhecimento intelectual da solução técnica, de forma a reencenar o invento na indústria.

Assim é que dissemos, em nosso Tratado⁵⁹²:

A qualificação de industrial, que terá em tal contexto, significa, assim, que a aplicação será dotada de *repetibilidade*, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repetida indefinidamente *sem a intervenção pessoal do homem*⁵⁹³.

Este entendimento tem sido adotado e mantido pela prática de exame do INPI⁵⁹⁴.

atividade intelectual do homem . Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade.” BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf.

591 Quanto à questão da repetibilidade e reprodutibilidade, mas – a nosso ver – sem clara distinção entre as duas noções, veja-se DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia. Forense 1989, p. 55 e seguintes. Discutimos a posição do autor quanto ao ponto em nosso Do Requisito de Suficiência Descritiva das Patentes. Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011.

592 Tratado, vol. II, Cap. VI, [2] § 4. 1. - Aplicação industrial como repetibilidade.

593 Para uma posição em outro sentido, vide PIRES DE CARVALHO, op. cit., p. 305.

594 Tomando como exemplos uma série de pareceres de negativa de patenteação: (1) "No entanto, as reivindicações 1 a 15 do pedido carecem de aplicação industrial. Embora este requisito tenha uma ampla abrangência, englobando inclusive a agricultura num conceito amplo de “indústria”, a matéria em tela não atende ao princípio de reprodutibilidade e repetibilidade, uma vez que trata-se de uma técnica de reflorestamento que envolve a implantação de plantas em um determinado ambiente (áreas degradadas) e seu resultado final é determinado por fatores não-controláveis. Dentre estes fatores destacam-se, pelo menos: a) fatores climáticos (temperatura, precipitação, umidade do ar, etc.); b) fatores edáficos (condição, estrutura, composição e profundidade do solo, etc.); c) fatores geográficos (relevo, clima, ecossistemas adjacentes, etc.). A repetibilidade da implantação de um sistema como definido nas reivindicações depende ainda de fatores socioeconômicos e não poderia ser feita “em escala” como definido no Relatório Descritivo. Mesmo consistindo de módulos, a sua implantação seria obrigatoriamente definida por projetos caso a caso, e portanto não atende o requisito essencial definido no Artigo 15 da Lei de Propriedade

A aplicação do art. 15 excluindo atos privados e pessoais

No sistema brasileiro de patentes, assim, o disposto no art. 15 veda a concessão de patentes que restrinjam atos inerentes à intimidade e vida privada das pessoas naturais. A patente será concedida para restringir uma atividade *industrial*, não se contando como tal atividades que se passam no campo pessoal, íntimo, e especialmente no interior do corpo humano.

Assim, para essas atividades, não só existe a *limitação* do art. 43, I, que abrange e isenta tais atividades da exclusiva, quando o alcance da reivindicação atinge atividades industriais e não industriais. Pela aplicação do art. 15, se a reivindicação tiver como único objeto a restrição a uma atividade não-industrial, a patente não poderá ser concedida por falta de um requisito básico⁵⁹⁵.

Industrial (Lei 9279 – LPI)". BR102013008278-3, Parecer de 30 de abril de 2014. (2) "O pedido não possui aplicação industrial, visto que o processo contém etapas e/ou envolvimento humano diretamente, como "consumidor entrega (o cheque) ao varejista" "assinatura do consumidor", violando o Artigo 15, da LPI". PI0305289-3. Parecer de 11 de junho de 2014. (3) "(...) em função do caráter individualizado do perfil de acne e do respectivo método de estimativa, o pedido em questão não apresenta aplicação industrial e, portanto, está em desacordo com o Art. 8º c/c Art. 15 da LPI". PI0502832-9, Parecer de 5 de junho de 2014. (4) "A reivindicação 17 pleiteia um método para tratamento de pele caracterizado pela fricção com o artigo da reivindicação 1. Tal método não possui aplicação industrial, pois é de uso privado e pessoal e não pode ser reproduzido na indústria, contrariando o disposto nos artigos 8º e 15 da LPI." PI0405865-8 , Parecer de 27 de dezembro de 2013. (5) "Na análise do presente pedido, observa-se que as reivindicações 1-30, que se referem a um método para reduzir o crescimento capilar humano pela aplicação de uma composição cosmética que compreende DFMO, referem-se a um método individualizado de aplicação de uma solução cosmética à pele de um indivíduo para redução de pelo e não possuem aplicação industrial. Assim, as reivindicações 1-30 não podem receber proteção patentária por não atenderem ao disposto no Art. 15 da LPI". PI0211784-3, Parecer de 23 de dezembro de 2013.

595 Foi o que ocorreu no caso da EPO T 74/93: o órgão recursal não conseguiu discernir nenhuma possível aplicação da reivindicação que tivesse caráter industrial (no caso: não privado), e declarou-a inválida.

Falta de aplicabilidade industrial por implausibilidade da solução

Uma outra faceta da noção de utilidade industrial (Art. 15 da Lei ⁵⁹⁶) é que a solução técnica possa ser efetivamente aplicada para resolver um problema técnico, não por sorte nem acaso, ou por ação pessoal de um indivíduo hábil e talentoso ⁵⁹⁷. Ou seja, que a solução *já* possa ser *objetivamente* repetida em escala industrial, sem ser apenas um elemento de pesquisa ainda não terminada:

"A contrapartida básica contemplada pela Constituição e pelo Congresso para concessão de um monopólio de patentes é o benefício gerado pelo público a partir de uma invenção que tenha utilidade substancial. Até que o processo seja aperfeiçoado e desenvolvido até chegar a esse ponto em que já haja um benefício real na forma então obtida – e não antes - , não há justificação suficiente para o que o requerente açambarque o que pode demonstrar vir a ser um vasto espaço". ⁵⁹⁸.

Como não se exige demonstração real perante os escritórios de que um invento faz o que diz fazer, muitas vezes a alegação de

⁵⁹⁶ Vide o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI., [2] § 4. - Utilidade Industrial. Vide especialmente nosso estudo sobre a exigência de credibilidade para a satisfação da utilidade industrial: Parecer 4/2013 de 26 de janeiro de 2013, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_valcyte_30-01-2013.pdf.

⁵⁹⁸ “[t]he basic quid pro quo contemplated by the Constitution and the Congress for granting a patent monopoly is the benefit derived by the public from an invention with substantial utility. Unless and until a process is refined and developed to this point—where specific benefit exists in currently available form — there is insufficient justification for permitting an applicant to engross what may prove to be a broad field.”, Suprema Corte dos Estados Unidos, *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 148 USPQ 689 (1966).

utilidade industrial é rejeitada pela implausibilidade da aplicação revelada⁵⁹⁹:

“Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita é insuficiente para tornar a produção suficiente crível, previsível (e reproduzível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada⁶⁰⁰”.

599 "5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

600 Há uma série de decisões no mesmo sentido da T 1842/06, encontradas em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_i_e_1_2.htm. Por exemplo:

“The board stated that a basic principle of the patent system was that exclusive rights could only be granted in exchange for a full disclosure of the invention, which included the need to indicate how to exploit the invention (Art. 57 EPC 1973). This indication must have "a sound and concrete technical basis", as a "speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable by carrying out further research with the tool as described was not sufficient to fulfil of the requirement of industrial applicability" (see T 898/05 and T 870/04)”

“In T 1452/06 the board commented that the basis for all the therapeutic indications of the claimed subject-matter was the predicted role of the purported serine protease activity of the polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 in the degradation of the extracellular matrix. For the claimed subject-matter to fulfil the requirement of industrial application the purported serine protease activity of the polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 was essential. The board found that no experimental evidence whatsoever was present in the application in support of a serine protease activity for a polypeptide comprising the amino acid sequence of SEQ ID NO: 24. There was no example disclosing this serine protease activity for a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24, nor any evidence showing that the screening methods and the therapeutic indications based on this serine protease activity could actually be achieved with a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24. Further, the board found that no probative value could be thus derived from data obtained by comparison with the prior art

O mesmo se lê nas Diretrizes americanas⁶⁰¹:

using computer-assisted methods, and no conclusions could be drawn from the application as regards a serine protease activity of a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24. The only use of a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 was to find out more about the polypeptide itself and its natural function(s). No "immediate concrete benefit" within the meaning of decision T 898/05 could be acknowledged for this use".

"In T 898/05 the board found that for the purposes of Art. 57 EPC 1973, a claimed invention had to have such a sound and concrete technical basis that the skilled person could recognise that its contribution to the art could lead to practical exploitation in industry. The board held inter alia that it was necessary to disclose in definite technical terms the purpose of the invention and how it could be used in industrial practice to solve a given technical problem, this being the actual benefit or advantage of exploiting the invention. The essence of the requirement was that there had to be at least a prospect of a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation, if it was not already obvious from the nature of the invention or from the background art. It should not be left to the skilled reader to find out how to exploit the invention by carrying out a research programme".

Accordingly, a product whose structure was given (e.g. a nucleic acid sequence) but whose function was undetermined or obscure or only vaguely indicated might not fulfil the above criteria, in spite of the fact that the structure of the product per se could be reproduced (made) (see T 870/04). If a patent was granted, it might prevent further research in that area, and/or give the patentee unjustified control over others who are actively investigating in that area and who might eventually find actual ways to exploit it. On the other hand, a product which was definitely described and plausibly shown to be usable, e.g. to cure a rare or orphan disease, might be considered to have a profitable use or concrete benefit, irrespective of whether it was actually intended for the pursuit of any trade at all. Thus, although no particular economic profit might be expected in the development of such products, nevertheless there was no doubt that it might be considered to display immediate concrete benefits".

601 MPEP, 2107, II, A. (...) (1) If the applicant has asserted that the claimed invention is useful for any particular practical purpose (i.e., it has a "specific and substantial utility") and the assertion would be considered credible by a person of ordinary skill in the art, do not impose a rejection based on lack of utility.

(i) A claimed invention must have a specific and substantial utility. This requirement excludes "throw-away," "insubstantial," or "nonspecific" utilities, such as the use of a complex invention as landfill, as a way of satisfying the utility requirement of 35 U.S.C. 101.

(ii) Credibility is assessed from the perspective of one of ordinary skill in the art in view of the disclosure and any other evidence of record (e.g., test data, affidavits or declarations from experts in the art, patents or printed publications) that is probative of the applicant's assertions. An applicant need only provide one credible assertion of specific and substantial utility for each claimed invention to satisfy the utility requirement.

(2) If no assertion of specific and substantial utility for the claimed invention made by the applicant is credible, and the claimed invention does not have a readily apparent well-established utility, reject the claim(s) under 35 U.S.C. 101 on the grounds that the invention as claimed lacks utility. Also reject the claims under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, on the basis that the disclosure fails to teach how to use the invention as claimed. The 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, rejection imposed in conjunction with a 35 U.S.C. 101 rejection should incorporate by reference the grounds of the corresponding 35 U.S.C. 101 rejection, encontrado em <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2107.html>, visitado em 4/6/2015.

1) Se o requerente afirmar que a invenção reivindicada é útil para qualquer propósito prático particular (isto é, que tem uma "utilidade específica e substancial") e se a afirmação for considerada digna de crédito por uma pessoa com conhecimentos correntes na arte, não cabe uma rejeição com base na falta de utilidade. (...)

(ii) Credibilidade é avaliada a partir da perspectiva de uma pessoa com conhecimentos médios na técnica à luz da publicação e todo e qualquer outro elemento do processo (por exemplo, dados de ensaio, depoimentos ou declarações dos peritos na arte, patentes ou publicações impressas) que seja capaz de provar as afirmações da recorrente. Um depositante precisa apenas fornecer uma declaração que seja digna de crédito quanto à utilidade específica e substancial para cada invenção para satisfazer o requisito de utilidade reivindicada.

No sistema canadense⁶⁰², credibilidade da solução técnica também é um requisito essencial para o patenteamento:

"Um pesquisador, ao produzir um novo composto, tem de demonstrar na divulgação que a substância é algo mais do que uma curiosidade científica ou o início de uma atividade de pesquisas. Testes terão que ser produzidos, que indiquem alguma propriedade útil para o composto, propriedade esta que deve ser específica, substancial, e crível. (...) A invenção deve, na data de prioridade, ser efetiva em toda a extensão das suas reivindicações. Se é dito que a patente faz X e Y, ela deve, de fato ou segundo uma previsão razoável, fazer as duas coisas; se não, o pedido é inválido⁶⁰³".

602 VAVER, David. Intellectual Property Law. Second Edition. Ed. Irwin Law. Toronto, 2011, p. 357

603 "A researcher producing a new compound has to show in the disclosure that the substance is something more than a scientific curiosity or the starter for a research program. Tests may have to be produced that point to some useful property for the compound that is specific, substantial, and credible. (...) The invention must, at the priority date, work

Na verdade, a plausibilidade da solução é uma emanção do princípio da *realidade* do invento. É um requisito clássico de patenteabilidade ⁶⁰⁴:

“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção” ⁶⁰⁵.

“A Invenção é aplicável à indústria quando tem por objeto meios que, utilizados pelo homem, podem atuar sobre as forças da natureza ou sobre os elementos da matéria de forma a trata-las e utilizá-las, obtendo resultados sempre iguais, certos e determinados”⁶⁰⁶.

“Por otra parte, la necesidad que la regla inventiva pueda ser puesta en obra por un técnico en la materia conlleva a su repetibilidad,

across the full width of its claims. If it is said to do X and Y, it must, in fact or on sound prediction, do both; if not, the claim is invalid”.

604 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003 , p. 153.

605 Num exemplo de Antonio Abrantes: “A TIM criou um serviço chamado TIM casa. Com o TIM Casa o usuário pode realizar chamadas locais para telefones fixos do mesmo DDD quando estiver na sua casa, a partir de uma assinatura mensal mais barata que a da linha fixa. O usuário se cadastra no serviço e 24 horas após o cadastramento discar para um código, quando estiver em casa, para reconhecimento do local de onde deseja usufruir do pacote contratado. O serviço é renovado a cada mês desde que o usuário tenha uma quantia mínima de créditos ativos e válidos. Este serviço é patenteável ? Não, uma vez que o serviço descrito consiste basicamente em operações realizadas por um agente humano, como habilitar serviço e discar para códigos e, portanto, destituído de aplicação industrial. Caso este serviço implique em alguma mudança de programação na central telefônica, esta modificação na central, seja por hardware ou software, poderá ser objeto de patente.”

606 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Forense, 2009, p. 56. Neste sentido, LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, p. 450 : “È giusto però riconoscere, che questa è intesa in un senso piuttosto rigoroso, e cioè, non solo nel senso che l’invenzione funzioni effettivamente, ma altresì nel senso che il risultato indicato nella descrizione succeda effettivamente e costantemente e non solo casualmente;”

traducida en la posibilidad que pueda ser reiteradamente ejecutada. Resulta así que la repetibilidad es una característica de la ejecutabilidad de la invención⁶⁰⁷.

Imaginemos a alegação de que um invento é surpreendente com base em testes e provas suspeitas ou com erros metodológicos severos. Em que a falta de credibilidade de que havia atividade inventiva constitui um problema jurídico? Essencialmente, quando não se acredita que haja a atividade arguida está se dizendo: *isso que o depositante do pedido diz que faz, não dá para acreditar, pelo menos com base no que está nos documentos da patente*.

Tomemos outro exemplo: imaginemos que o efeito técnico a que a patente se volta seja contrário às leis da física, ou se contraponha ao conhecimento técnico estabilizado no seu respectivo campo. Se o técnico ou perito não acreditar que um moto contínuo exista – um movimento eterno, sem perda de energia, em violação da segunda lei da termodinâmica – ele vai rejeitar a patente com base no art. 15 da Lei⁶⁰⁸.

Lógico que muitas vezes a titular da patente está fabricando, repetidamente, e em larga escala, e por alto preço, o produto, objeto

607 CORREA, Carlos Maria, Derecho de patentes – el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 24. Também em Fernández-Nóvoa, Carlos (org), Manual De La Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2013, Madrid, p. 136.

608 "24 After considering the information before me, I do not accept that it forms credible evidence to support the applicant's theory over and above what are considered to be well established medical principles. I am therefore of the opinion that there is no reasonable prospect of Mr Scanlan's proposals being accepted even under trial conditions with experts available to give evidence. I consider the application therefore to lack industrial applicability under section 4(1)." Recurso do Escritório Britânico de Patentes, BL O/415/11, 23 de novembro de 2011.

da patente questionada. Ninguém discute, nestes casos, que a atividade empresarial do titular da patente é real. Mas *as razões legais de se dar uma patente* – ou seja, um monopólio, passam pela atividade inventiva, e a realidade desta, pela demonstração de que *aquilo que se aponta como inventivo é verdadeiro*. A atividade pode ser real, mas não necessariamente o invento.

Pois, com base a uma eventual inverdade, o titular afasta concorrentes do mercado, não só os que – por eventual arranjo silente entre agentes do mercado - saibam da inverdade, mas mantenham discrição e reserva, como dos muitos mais que se afastam da fabricação e da pesquisa pelo medo de uma ação de infração, enganados com a inverdade.

Quando se apura a plausibilidade do invento? A utilidade industrial deve ser revelada quanto ao momento exato do depósito ⁶⁰⁹. Uma utilidade industrial inexistente ou inverossímil ao momento do depósito não pode ser suprida *ex post*.

Dos testes e exemplos constantes do relatório descritivo como elemento de convencimento

Os testes e exemplos são elementos do relatório descritivos; não são de presença obrigatória, mas, em geral, apenas uma faculdade do requerente (Diretrizes, bloco I, 2.01, (h) “quando apropriado, utilizar exemplos”. São, assim, primariamente meios de convencimento que

609 “Enablement, or utility, is determined as of the application filing date.” In re Brana, 51 F.3d 1560, 1567 n.19, 34 USPQ2d 1436, 1441 n.19 (Fed. Cir. 1995).

ele emprega para tornar a alegação de que sua solução técnica é real, e de que a não obviedade alegada existe.

No entanto, há circunstâncias nas quais as diretrizes tornam necessário a apresentação de exemplos e testes: em vários dispositivos, as Diretrizes se referem aos testes e exemplos como indispensáveis quanto à fórmula Markush; em certos casos de inventos de seleção, também há menção à necessidade de testes.

É verdade que não há exigência na Lei 9.279/96 ou na legislação complementar para que se comprovem através dos testes a plenitude do reivindicado. Como se viu, a lei apenas exige que se comprove que o invento é *suscetível* de aplicação industrial; não há a imposição de um *test drive*. Os testes, que são facultativos, têm apenas a finalidade de tornar *digna de crédito* a alegação de que a solução técnica proposta soluciona o problema técnico visado.

O encargo de convencer o INPI e os peritos judiciais de que o invento é uma solução plausível para o problema técnico indicado é do requerente: *qui allegat probat*. Não há presunção de que todas as alegações do requerente quanto à *realidade do invento* são verdadeiras, e caberia à autarquia demolir suas afirmações. Se os argumentos, provas e o mais que o requerente submeta não convencem o homem da arte, não sai o privilégio, ou a nulidade se impõe.

Se o técnico na arte não consegue convencer-se da plausibilidade da solução, ocorre a nulidade da reivindicação por falta de

aplicabilidade industrial. Não importa se a falta de credibilidade ocorre em relação ao efeito surpreendente.

Como já se expôs, a falta de credibilidade é razão para recusa da patente, ou sua nulidade, nos vários sistemas jurídicos. É o requisito que no direito americano é denominado *credible utility*. Haverá nulidade da reivindicação cujos elementos de suporte do relatório descritivo (inclusive os exemplos e testes) não expuserem, de forma *digna de crédito* pelo técnico na arte, que a solução técnica é *suscetível* de aplicação industrial. Isso se dá por infração do art. 15 da Lei 9.279/96.

No caso em que a credibilidade dos elementos de suporte alcança apenas parcela do reivindicado, a nulidade por falta de aplicabilidade crível alcança a parte não digna de crédito.

Assim prescreve, correntemente, a norma complementar das Diretrizes de Exame:

3.39 Nos casos em que o técnico no assunto não possa realizar a invenção conforme reivindicada, ou que isto represente um esforço indevido de experimentação, as reivindicações genéricas deverão ser restringidas às formas de execução mencionadas no relatório descritivo. [Diretrizes, Bloco I - Da Clareza e Interpretação das Reivindicações]

Conclusão desta seção

Não se exige, para conceder patente, que o requerente prove, formal e inexpugnavelmente, a *aplicabilidade industrial* de sua

criação. A lei apenas exige que o invento seja *suscetível* de aplicação industrial. Não que ele demonstre a efetiva aplicação.

No entanto, se exige que o invento seja *plausível*, ou seja, que a solução técnica seja ou evidente (quando provavelmente faltará a atividade inventiva) ou que seja *plausivelmente provado*. Em suma, o invento será, necessariamente, *digno de credibilidade*.

Da interpretação do art. 15

Suscetíveis de aplicação industrial

Não se exige que haja utilização da solução técnica, efetiva e demonstrada, na indústria. O que é necessário é que ela seja *aplicável*. Assim, excluídas as soluções que sejam, por definição, insuscetíveis de qualquer aplicação, como as hipóteses de “moto contínuo”, que desconhecem a segunda lei da termodinâmica.

Precedente judicial

“Entretanto, para a conclusão de aplicabilidade industrial, necessária à formulação do pedido de patente, tenho que apenas os testes em Blumenau já se faziam suficientes. Era saber que o invento funcionava e que poderia ter aplicação industrial. Em que âmbito isso se afirmaria (se regional ou nacional), isso não era o escopo da patente, não se podendo inferir, portanto, que essa ampliação se relacionasse a um pré-requisito”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

Utilizados ou produzidos

A aplicabilidade se fará em qualquer das duas modalidades de industrialidade: *atividades* (processo) ou *coisas* (produtos). Serão patenteáveis (considerando-se este art. 15) as soluções que importarem em *atividades*, ou seja, a utilização de sequências reiteradas de passos, visando fim determinado; mas também o serão as *coisas* (objetos tangíveis) que, produzidas, em escala industrial, importarem em resultados constantemente iguais.

Em qualquer tipo de indústria

A aplicabilidade a que se refere este artigo pode dar-se em qualquer atividade econômica, como já o prescrevia o texto de 1882. Não é o tipo de atividade em que se aplica, mas a maneira da aplicação, que caracteriza o atendimento ao filtro deste art. 15: um teste olfativo, como atividade pessoal e insuscetível de repetibilidade controlada, mesmo no setor mecânico, não terá aplicabilidade industrial. Um processo de afinação automática das cordas de um violino, durante um concerto, poderá em tese ser protegido.

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) não põe nenhuma restrição à proteção das criações, inclusive as biotecnológicas: "A propriedade industrial compreende-se em sua acepção mais lata e se aplica não só à indústria e ao comércio propriamente dito, mas também ao domínio das indústrias agrícolas (vinhos, grãos, folhas de fumo, frutas, gado, etc.) e extrativas minerais, águas minerais, etc.)".

Assim, a partir dessa cláusula, a simples aplicação da solução técnica a um tipo de indústria (aqui interpretada num sentido bem lato) bastaria para satisfazer esse requisito⁶¹⁰. Mas a questão é algo mais complexa do que essa simples aplicação às indústrias.

Precedente judicial

“Ao dizer o experto do Juízo que é suscetível de utilização industrial, está se referindo a definição do que se entende por aplicabilidade industrial segundo o art. 15 do Novo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.05.1996). Mais clara a definição do que no Código de 1971, segundo o magistério de DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA (ob cit, pág. 56). Segundo o seu magistério “este artigo elimina eventuais dúvidas neste sentido, estipulando que indústria deve ser interpretada em seu sentido mais amplo, como qualquer ramo da atividade produtiva. Essa nova definição está mais de acordo com previsão semelhante contida no art. 1 (3) da Convenção de Paris”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 3ª Turma, J.C Alberto Nogueira Junior, AC 97.02.22594-9, DJ 12.02.2004.

Direito Internacional Pertinente

CUP, Art. 1

3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla aceção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos

610 Neste sentido restrito, LABRUNIE, Jaques. Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Manole, 2005, p. 71; IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 56; para o direito argentino, BENSADON, Martín, Derecho de Patentes, BaeledoPerrot, 2012, p. 66.

manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

TRIPs, art.27. 1

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. (...) Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" e "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável".

PCT, Artigo 33

Exame preliminar internacional

(...) 4) Para fins do exame preliminar internacional à invenção cuja proteção é solicitada é considerada como suscetível de aplicação industrial desde que, de acordo com sua natureza, possa ser produzida ou utilizada (no sentido tecnológico) em toda espécie de indústria. O termo "indústria" deverá ser interpretado no seu sentido mais lato, como na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

5) Os critérios precedente não servem senão para fins do exame preliminar internacional. Qualquer Estado contratante poderá aplicar critérios adicionais ou diferentes a fim de decidir se, nesse Estado, a invenção pode ou não ser patenteada.

Atos normativos do INPI

Diretrizes (2002) 1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial

O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável.

Diretrizes (Biotecnologia e Farmaceutica 1994)

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

Diretrizes do Setor de Biotecnologia. Resolução N° 144 / 2015.

1.1 Aplicação industrial

O conceito de aplicação industrial no campo da biotecnologia deve atender ao exposto nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (Bloco II), e atenção especial deve ser dada à definição de uma utilidade para a invenção pleiteada.

Quando a invenção envolve sequências biológicas, o requisito de aplicação industrial só é atendido quando é revelada uma utilidade para a referida sequência.

Dessa forma, se um pedido de patente identifica, por homologia, uma nova sequência, sendo que a sequência homóloga descrita no estado da técnica possui função conhecida, a nova sequência identificada no pedido de patente é suscetível de aplicação industrial desde que esta utilidade esteja identificada no relatório descritivo.

Exemplo 1:

A proteína de SEQ ID NO: 1 foi identificada em diferentes pacientes com câncer de próstata, e nenhuma função biológica para esta proteína é conhecida no estado da técnica. Verifica-se que essa proteína descrita no pedido é um marcador importante para diagnosticar câncer de próstata.

As invenções relacionadas a esta proteína (por exemplo, uso, composição, kit de diagnóstico) são suscetíveis de aplicação industrial uma vez que o pedido claramente revela um uso prático para esta sequência (marcador para diagnosticar in vitro câncer de próstata), mesmo que a sua função biológica ainda seja desconhecida.

Exemplo 2:

O pedido revela uma proteína de SEQ ID NO: 1 que foi isolada de leveduras; no entanto, não revela nenhuma função/aplicação para a mesma e esta não apresenta homologia com nenhuma proteína de função conhecida.

O relatório descritivo revela uma lista meramente especulativa de aplicações sem embasamento técnico capaz de fundamentar qualquer aplicação prática para a proteína. Essa proteína e/ou seu uso e/ou composições compreendendo a mesma não são suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que tais matérias não apresentam utilidade prática definida.

Diretrizes de Exame Bloco I

Aplicação Industrial

2.12 O relatório descritivo deverá indicar, de modo explícito, a forma pela qual a invenção pode ser explorada na indústria, se isto não for inerente ao relatório descritivo ou à natureza da invenção.

Diretrizes de Exame Bloco II (em consulta pública)

Capítulo II

Aplicação Industrial

2.01 O artigo 15 da LPI determina que a invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

2.02 O termo indústria deve ser compreendido como incluindo qualquer atividade de caráter técnico que não tenha caráter individualizado, ou seja, personalizado e/ou específico para um único indivíduo, sem característica de repetibilidade.

Exemplo1: Um método de arremessar uma bola de basquete.

2.03 Considerando o fato de que uma indústria não existe no sentido de fazer ou usar algo que não tenha uma finalidade conhecida, é necessário que a invenção pleiteada tenha uma utilidade e que o relatório descritivo identifique qualquer forma prática de explorá-la. Dessa forma, concepções puramente abstratas ou indicações especulativas não satisfazem o requisito de aplicação industrial.

2.04 O conceito de aplicação industrial não implica necessariamente no uso de uma máquina ou na manufatura de um artigo.

Exemplo1: Processo para dispersão de neblina.

Exemplo2: Conversão de uma forma de energia em outra.

2.05 A invenção que não apresenta aplicação industrial é aquela que é operável de uma maneira claramente contrária às leis de física estabelecidas.

Exemplo: Máquina de movimento perpétuo.

2.06 Métodos de teste geralmente devem ser considerados como invenções suscetíveis de aplicação industrial e, portanto, patenteáveis, se o teste é aplicável para melhoria ou controle de um produto, aparelho ou processo que em si é considerado suscetível de aplicação industrial, como por exemplo, teste de produtos industriais ou algum outro fenômeno (p.ex. para determinação da poluição do ar ou da água), é considerado suscetível de aplicação industrial.

Do pagamento de retribuição na concessão da patente, e da restauração

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

Além de muitas outras hipóteses de pagamento ao INPI, o Código de 1996 prevê o pagamento de uma retribuição específica, distinta das anuidades, como pressuposto da concessão de uma patente *já deferida*. Assim é regulada tal matéria:

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Do que trataremos nesta seção

A questão aqui é examinar a letalidade da falta de pagamento da retribuição prevista no art. 38 do Código de 1996 para o procedimento administrativo de concessão de patente, em face da aplicação da regra

geral de aproveitamento dos atos do art. 220, e da previsão de uma série de medidas legais para evitar a extinção da patente no caso da falta ou insuficiência dessa retribuição.

Pelo elenco de tais medidas se verá que o intuito da lei é claramente o de manter o pedido e o direito exclusivo, inobstante o não pagamento da retribuição ao prazo assinado, na medida do possível.

Comprovação do pagamento

É de notar-se que, ao contrário do que ocorre com marcas e outros direitos, para os quais não se exige comprovação, perante o INPI, do pagamento feito da retribuição, a lei aqui impõe essa exigência.

Precedentes Judiciais

“Entretanto, entendo que não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o argumento da autarquia de que “(...) essas mudanças, não alcançam o caso in concreto, visto que está claro na Lei à necessidade de comprovação junto ao INPI do pagamento devido dentro do prazo legal” (fls. 152) Ora, como visto, no concerne à expedição do certificado de registro de marcas, os artigos 161 e 162 da LPI estatuem a mesma exigência de comprovação de pagamento das retribuições constante no artigo 38, do mesmo diploma legal, referente à expedição de carta de patente. O que justifica a dispensa da comprovação nos processos de marcas em geral, bem como para as anuidades de patentes, e a manutenção da exigência para a retribuição concessória de patentes? Feridos se encontram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim,

tendo em vista que o pagamento das retribuições foi efetuado dentro do prazo legal, tendo o INPI recebido comprovante através de petição protocolada em 24/6/2008, em homenagem ao princípio da economia processual aplicável, por analogia, ao processo administrativo, tendo em vista que a comprovação foi anterior ao arquivamento da PI 0000581-9 (3/32009 – fls. 126), deveria a autarquia ter aceitado o ato praticado ou, no máximo, ter formulado exigência”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2009.51.01.806899-7, DJ 08.10.2009

"Assim, em análise perfunctória, infere-se que o arquivamento definitivo do o pedido de patente PI 0403430-9 foi realizado pelo INPI com estrita observância do estabelecido nos artigos 38, § 1º e 2º, e 223 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial - LPI. Ou seja, devidamente intimado, mediante publicação de notificação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial Publicado - RPI 2176, de 18.09.2012, nos moldes do estabelecido no artigo 223 da LPI, para realizar o recolhimento da taxa de retribuição, prevista no caput do artigo 38 da LPI, o autor deixou de realizar o recolhimento do valor devido no prazo legal, estipulado nos parágrafos 1º e 2º da LPI, motivo pelo qual foi realizado o arquivamento definitivo do pedido de patente PI 0403430-9, nos moldes estabelecidos no § 2º da LPI." TRF4, AI 5021048-24.2013.404.0000/RS, 3a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 23 de outubro de 2013.

Pagamento retardado

A lei introduz aqui uma oportunidade de salvação da patente no caso de retardo no pagamento (não da comprovação); se não paga a

retribuição no prazo complementar, o direito exclusivo não nasce. Como se expressa o texto, haverá arquivamento definitivo, ou seja, encerramento da instância administrativa, sem possibilidade de suprimento judicial, salvo nulidade do respectivo ato administrativo.

Vide, porém, a hipótese prevista no art. 87:

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

Restauração

A noção de restauração do pedido ou da patente (e dos procedimentos de marca, etc.) tinha complexa regulação no Código de 1945, como demonstram os amplos comentários de Gama Cerqueira, e se referia a várias hipóteses além da falta de pagamento de anuidade ou decênio. Já a legislação de 1971 só previa a restauração no caso de não pagamento de anuidade.

Ocorre que o art. 87 da lei vigente, inclinando-se ao modelo de 1945, prevê restauração do pedido arquivado ou da patente extinta mediante o pagamento de uma "retribuição específica", sem que limite seus efeitos exclusivamente ao inadimplemento das anuidades.

Assim, apesar da localização próxima aos artigos que tratam de anuidades, a restauração pode se dar em outros casos além da falta ou deficiência de tal pagamento. Requerendo-se tempestivamente e pagando a retribuição especial, curam-se certos arquivamentos de

pedido e algumas hipóteses de extinção de patente ou certificado de adição.

Se se ampliou o alcance da restauração, não se imagine que ela passou a curar toda e qualquer extinção de patentes ou interrupção de processo administrativo. Através dela apenas purga-se a mora das retribuições, ou prorrogam-se certos prazos cujo cumprimento estava a cargo do recorrente, e isso no máximo por três meses. O efeito geral do art. 87 é que quando um ato relativo a patentes devesse ser praticado pelo requerente não o é no momento certo, difere-se a extinção do direito ou do processo pelo trimestre.

Evidentemente, não cabe restaurar o que pereceu naturalmente, independente de qualquer mora do interessado, como a patente que expira a seu termo, ou aquela a que se renunciou. Nem os interesses da sociedade em ter a patente usada na indústria são atendidos pela restauração de uma patente que foi caduca nos termos do art. 80 a 83.

[a] Restauração de pedido e de patente

O art. 87 permite a *restauração* da patente (de invenção e de modelo de utilidade) ou do certificado de adição, e o *desarquivamento* do pedido de patente ou de certificado, nas condições descritas. O pedido, não tendo sido decidido e feito patente, não será exatamente restaurado, mas prosseguirá como se o arquivamento não lhe tivesse antes obstado o curso.

[b] Faculdade de restaurar

Não há restauração automática: o beneficiário deve requerer o benefício, num prazo certo, e deve recolher o valor específico, manifestando dessa forma o exercício de sua faculdade de restaurar.

[c] Requerimento

O simples recolhimento de retribuição especial não garante a restauração; a lei exige *requerimento*, ou seja, uma manifestação específica e formal de vontade de recuperar o pedido, a patente ou certificado. Isto se dá, há muito, através de formulário próprio.

[d] Prazo do pedido de restauração

O arquivamento do pedido ou extinção da patente ou certificado será publicado; é a publicação na RPI que cumpre o papel de notificação.

Dessa data se contam três meses durante os quais se pode requerer a restauração, e recolher a retribuição especial para tal propósito. Note-se: não satisfaz o art. 87 o simples recolhimento das anuidades atrasadas (se for essa a causa de arquivamento ou extinção); além dessas, cabe pagamento específico para que a restauração seja admitida.

[e] Retribuição especial

Há a previsão, na tabela de retribuições do INPI, em rubricas distintas, para a restauração de patentes de invenção e de modelo de utilidade, ou certificado de adição, e, de outro lado, para o desarquivamento de pedidos, em valores iguais nos dois casos.

Assim, para se habilitar à restauração *no caso de não pagamento de anuidades*, o requerente ou titular deverá comprovar o pagamento do valor relativo à restauração, somado ao montante da retribuição anual, ou da sua complementação devida, “no valor da retribuição adicional de que trata o artigo 84, § 2º, da LPI”. Ou seja, o pagamento da anuidade se fará no valor extraordinário, e não no ordinário.

Precedentes judiciais

Veja-se a aplicação da razoabilidade no aproveitamento dos atos neste precedente do TRF2:

"III - No caso dos autos, verifica-se claramente que os impetrantes, de fato, realizaram o recolhimento da retribuição anual em atraso e da retribuição adicional fora do prazo extraordinário de seis meses subsequentes ao vencimento (§ 2º do artigo 84 da Lei nº 9.279-96), assim como se constata que o requerimento de restauração do "pedido de patente" também foi protocolizado fora do prazo de três meses contados da publicação do despacho de arquivamento (artigo 87 da Lei nº 9.279-96).

IV - Conquanto não se possa imputar, a rigor, ao INPI a prática de qualquer ato ilegal ou arbitrário, pois a autarquia federal se restringiu a cumprir os comandos normativos concernentes à matéria, não se pode olvidar que, hodiernamente, a ordem jurídica vigente também privilegia a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como vetores interpretativos da legislação, de modo a imprimir uma exegese que se revele mais consentânea com os fins da norma.

V - Os impetrantes efetuaram o pagamento da retribuição anual em atraso e da retribuição adicional, bem como da retribuição específica para restauração do "pedido de patente", apenas cinco dias após o

termo final do prazo previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279-96; razão por que não se revela razoável e proporcional que os depositantes da patente, ora apelados, tenham o requerimento de restauração indeferido em decorrência da mora por um período exíguo; mormente se se considerar que, a princípio, tal restauração não causa nenhum prejuízo a terceiros e não estariam os apelados impedidos de realizar novo requerimento de patente com o mesmo objeto.

VI - O deferimento de tal restauração evitaria a repetição desnecessária de atos já praticados, tanto pelos depositantes, como pela própria autarquia federal, pois essa última teria que realizar um novo exame preliminar de requerimento de patente que está pendente de exame definitivo desde 2004". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 201251010457495, 2ª Turma Especializada, à unanimidade, Des. André Ricardo Cruz Fontes, DJ 02.03.2015.

Conclusão desta nota

Como se percebe, a *voluntas legis* quanto ao pagamento da retribuição concernente à concessão da patente é de preservação do pedido, no exato limiar do procedimento administrativo de concessão, contra atos involuntários que possam obstar a concessão de uma patente examinada e deferida.

Neste caso, a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como vetores interpretativos da legislação (para citar o AC 201251010457495) leva a aproveitar os atos de depositante que pretendam purgar o não pagamento em prazo útil, ainda que em excesso do termo.

PHOSITA: quem é o técnico na arte e em que arte ele é técnico

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

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

A questão a ser respondida traz em consideração a figura do *homem do ofício*, que é uma ficção de direito, em face da qual se apura a existência – ou não – de *atividade inventiva*.

Há um “homem do ofício” (ou técnico na arte...) para cada ofício, e o ofício pertinente a cada reivindicação é o do setor industrial em razão do qual se põe o problema resolvido pelo invento.

Assim, se o problema resolvido pela invento, como uma solução técnica, ocorre no campo da pastelaria, é um pasteleiro o *homo habilis*, aquele em relação ao qual se apura se a solução é óbvia ou não⁶¹¹. Um violinista não terá a mesma experiência nem visão técnica quanto ao problema de pastelaria, e não obstante ser um virtuoso em sua arte, nada tem a ver com a atividade inventiva.

611 Note-se que a expressão latina é usada aqui no seu sentido próprio: o da pessoa que adquiriu conhecimentos e habilidades em certa arte, sem o significado que a antropologia física à mesma expressão, para designar um certo tipo de hominídeo.

Assim é que, enquanto a novidade é objetiva e documental, a não-obviedade presume a reação de um sujeito fictício, uma *ficção jurídica*, como o *bonus paterfamilias*, que é o técnico médio da área tecnológica em questão. Um ensinamento deve ser óbvio não para o examinador, ou perito, mas para esse *homem médio*⁶¹².

Como se verá imediatamente a seguir, há pelo menos dois aspectos sempre relevantes quanto a esse *homem do ofício*:

- (a) Qual é o ofício pertinente
- (b) Qual é a qualificação técnica adequada a esse homem.

De qual técnico a arte exige

Em nosso Tratado⁶¹³, assim dizemos:

[5] § 3. 3. - A atividade inventiva no Código em vigor

O art. 13 da Lei 9.279/96 o define:

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

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

Não mais existe, na lei brasileira, a enunciação dos “casos difíceis” – justaposições, etc.; também nela já não se lê o requisito de um *efeito técnico imprevisto*. Generalizando o requisito do contributo mínimo,

612 No jargão internacional do direito de patentes, essa ficção jurídica é denominada PHOSITA, ou seja Person Having Ordinary Skill in the Art.

613 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Lumen Juris, 2010.

além dos “casos difíceis”, a nova norma suprimiu o requisito da imprevisão, ou seja, daquilo que é geralmente inesperado – sem referência individualizada ao técnico no assunto.

As diretrizes de exame do INPI de 2002, item 1.9.2.2, assim expõem a forma pela qual o INPI deva proceder ao exame da atividade inventiva:

“Na aferição da existência da atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou prioridade do pedido. Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustivas.

Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva **quando não há efeito técnico novo**: mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; mera mudança de forma e/ou proporção; mera justaposição de meios conhecidos

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;

- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade”

Assim, a eminência do técnico no assunto para a definição da existência ou não de atividade inventiva é clara.

Esse técnico é uma ficção do gênero *bonus paterfamilias*. É a pessoa, que, detentora do conhecimento médio do setor específico no qual o conhecimento se produz, servirá de padrão do que seja óbvio. Assim, não será o examinador, nem o perito, e certamente não será o máximo especialista na matéria. O examinador e o perito terá de pôr-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e não exercer sua própria competência.

O papel deste “técnico no assunto” é mensurar se a contribuição que o *invento novo* traz ao *estado da técnica* justifica a concessão de uma patente.

Precedentes Judiciais

"Com a devida vênia, da leitura desse único trecho do laudo pericial que aborda a questão da atividade inventiva pode-se observar que o ilustre perito não distinguiu os conceitos de novidade e de atividade inventiva, repetindo, na análise deste último requisito, aspectos relativos apenas à novidade, como se ambos os conceitos se confundissem.

Nessa seara, cumpre ressaltar que a existência de novidade representa, em regra, indício de atividade inventiva - motivo pelo qual deve ser a novidade avaliada em primeiro lugar -, mas os dois conceitos não se confundem, eis que, para que haja novidade, basta que o invento não

seja descrito em um único documento do estado da técnica, ou seja, caso se necessite citar dois ou mais documentos para antecipar a invenção, considera-se que existe novidade.

O mesmo não acontece com a atividade inventiva, cuja análise cinge-se à verificação sobre a possibilidade de um técnico no assunto, de posse dos documentos trazidos, poder chegar à solução proposta pela invenção, utilizando apenas os conhecimentos pertinentes à matéria envolvida.

Doutrina e jurisprudência são unânimes em diferenciar a análise desses requisitos:

" Na novidade, perquire-se se o invento é diferente de tudo aquilo que se conhece;

" Já na atividade inventiva, busca-se avaliar se um técnico no assunto poderia chegar ao mesmo resultado, de maneira óbvia ou evidente.

Não foi o que fez o ilustre perito, que se limitou a comparar o invento em questão com a anterioridade que entendeu mais próxima, sem contudo abordar o enfoque problema/solução.

Com efeito, a decisão sobre a obviedade requer um julgamento objetivo, baseado em fatos. Para tal, é necessário um método mínimo de análise, como, por exemplo, aquele estabelecido pelo Escritório Europeu de Patentes, que identifica qual é o documento anterior de maior proximidade com aquele que está sendo avaliado e, a partir daí, passa a comparar ambos, sob os seguintes aspectos:

- a) Problema técnico a ser resolvido;
- b) Resultados ou efeitos técnicos obtidos pelo invento reivindicado;
- e

c) Considerando o estado da técnica, examina-se se uma pessoa hábil no assunto chegaria ou não ao recurso técnico reivindicado.

Em outras palavras: a partir do método de análise, deve o perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica.

Este teste é preponderante para a apuração da atividade inventiva e, no entanto, não foi feito.

Além disso, outro aspecto a ser considerado é que o parâmetro de análise a ser adotado é a do *hominis habilis*, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média.

Como relembra Denis Borges Barbosa: "quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente".

É preciso, pois, que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em seus próprios conhecimentos e no estado da técnica." TRF2, AC 2007.51.01.810925-5, 2ª Turma Especializada, VOTO VISTA da Des. Lilian Roriz, DJ 07.10.2011.

Voltemos ao nosso Tratado, onde detalhamos os requisitos do tal técnico na arte:

Qual o ofício do homem de ofício?

O parâmetro para se medir a obviedade é um homem de um determinado ofício. Esse ofício é o do setor industrial em razão do qual se põe o problema resolvido pelo invento ⁶¹⁴. (Grifamos). O técnico do setor de tapetes não é o mesmo do setor de perucas; um engenheiro mecânico não é o técnico de todos os assuntos mecânicos, mas o será daqueles segmentos industriais em que efetivamente emprega seus conhecimentos.

O técnico no assunto não é o comprador ou usuário de um bem, mas o que trabalha junto ao fabricante ⁶¹⁵. Seu campo de visão – o âmbito do estado da técnica do qual se presume seu conhecimento – se resume a essa área, incluindo, porém os setores vizinhos do qual naturalmente teria conhecimento; ainda que nos setores vizinhos sua familiaridade seja mais restrita. Assim, o técnico em cosmetologia terá conhecimento das inovações em dermatologia, mas não estará ciente da pesquisa mais avançada neste último setor ⁶¹⁶.

Qual o nível de formação desse técnico médio? Dependerá do setor industrial. Num setor mecânico tradicional, poderá ser o torneiro experiente; nos extremos da produção biotecnológica, poderá ser um Ph.D., ainda que não o expoente internacional ⁶¹⁷. A análise da função jurídica do instituto da atividade inventiva guiará tal definição.

614 [Nota do original] Azéma, et alii, op. cit. “277 L'homme du métier est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l'invention”

615 [Nota do original] Idem, eadem: “C'est donc bien le fabricant qui doit être considéré comme l'homme du métier, non pas l'utilisateur mais le constructeurs ».

616 [Nota do original] Azéma, op. cit., “Mais le niveau de connaissances exigé dans le domaine voisin est toutefois moins élevé: l'homme du métier dans la cosmétologie peut méconnaître les dernières recherches dans le domaine voisin de la dermatologie”.

617 [Nota do original] Azéma, op. cit. «Tout dépend de la nature de l'invention. Si elle se situe dans un domaine technique relativement simple, l'homme du métier peut être le technicien moyen, tel qu'un contremaître. Si, au contraire, l'invention ressortit d'un domaine technique de pointe, l'homme du métier, est l'ingénieur qualifié, voire, un chercheur de haut niveau . Mais l'échelle ne conduit pas jusqu'au lauréat d'un prix Nobel, même dans les domaines de haute technologie ».

O filtro constitucional do homem do ofício.

Como indicado, o parâmetro constitucional de suficiência descritiva é de que só cabe a concessão de um direito de exclusiva sobre um conhecimento tecnológico quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a sua solução técnica de tal forma que – ao fim ou nas limitações da proteção – a sociedade possa total e efetivamente copiar em sua integridade.

Como disse a Suprema Corte Americana:

(...) " quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público ⁶¹⁸ .

O homem do ofício é a pessoa que realiza a verificação de que a tecnologia está descrita de forma que, quando extinto ou inaplicável o privilégio, a sociedade poderá efetivamente incorporar a tecnologia como conhecimento livre e útil. Vale dizer, é esse homem, que expressa a sociedade, que lerá a patente de forma a copiar e utilizar livremente a tecnologia: um homem mediano naquela técnica, mas capaz e experiente ⁶¹⁹ .

618 [Nota do original] *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966). Disponível em <http://www.justia.us/us/383/1/case.html>> acesso em 02.02.06

619 [Nota do original] O vínculo necessário entre o “técnico no assunto”, para efeitos de apuração de atividade inventiva, e o mesmo *homo habilis* a quem é destinado o ensinamento da patente é particularmente acentuada num tratado americano do Séc XIX – o de CURTIS, G. Ticknor. *A Treatise on the Law of Patents for Useful Inventions*. Edição original -Boston: Little, Brown and Company, 1873. Quarta edição- New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005, P. 298-302. "The statute allows the patentee to address himself to persons of competent skill in the art, and it requires him to use such full, clear, and exact terms as will enable that class of persons to reproduce the thing described from the description itself. It is, therefore, important to ascertain what the rules of construction are, which define what will constitute an ambiguity or uncertainty to artists and persons skilled in the subject. § 254. And, first, with regard to the persons whose judgment and apprehension are thus appealed to: they are not those who possess the highest degree of skill or knowledge in the particular art or science to which the subject-matter belongs, nor are they day-laborers; they are practical workmen, or persons of reasonably competent skill in the particular art,

Em suma, o “homem do ofício” é o parâmetro segundo o qual se pretende assegurar o cumprimento das missões constitucionais incumbidas à patente de forma que *a sociedade possa entender e colocar em prática a tecnologia precisamente na forma em que foi patenteada*. Cabe a ele julgar se *houve uma contribuição real à comunidade* (atividade inventiva) e, simultaneamente, que tal contribuição pode ser efetivamente aproveitada pelo sistema produtivo.

O homem da arte como perito judicial.

O *técnico no assunto*, ou o *homem do ofício* da doutrina francesa, é um parâmetro legal de interpretação dos níveis de interpretação do estado da técnica, de suficiência descritiva e, em especial, da atividade inventiva.

Em primeiro lugar, esta noção legal representa o limiar mínimo de capacitação técnica de um analista de patentes, ou de um perito, para que possa *cumprir seu dever legal*.

Só aquela pessoa dotada dessas qualificações pode determinar a *novidade*, pois só ele saberá determinar o estado da técnica, ou seja, que a tecnologia revelada pelo inventor já não estava no domínio comum e que, assim, o privilégio concedido representa um *quid pro quo* constitucionalmente razoável.

Só ela poderá determinar qual a revelação adequada da nova tecnologia para que, ao fim do prazo de proteção ou quando esta for inaplicável, a sociedade civil possa usar inteira e livremente a solução patenteada. Ele é, por definição legal, o homem *tecnicamente capaz*

science, or branch of industry. If persons of the highest skill were those whom the law has in contemplation, the object of a specification which is to enable competent persons to reproduce the thing patented, without making experiments, inventions, or additions of their own, could not generally be answered".

de se aproveitar da contrapartida social ao privilégio que a Constituição assegurou ao titular.

Mas – especialmente – essa pessoa é eleita pela lei de todos os países como aquele parâmetro de relevância segundo o qual se determina que a tecnologia revelada tenha o *quantum* suficiente para justificar o privilégio. Para assegurar que há proporcionalidade entre a concessão do Estado de uma exclusividade no mercado e a real contribuição do inventor – que revela sua criação.

Neste último aspecto – o do passo inventivo ou atividade inventiva – o parâmetro é não só mínimo, mas também máximo. Quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente.

Sempre é possível – pelo menos para os realmente dotados de conhecimento e equilíbrio – *reduzir seu nível crítico* para o parâmetro legal. Mas é inimaginável que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao padrão legal. Talvez o Paracelso, com sua língua de fogo, possa inspirar o perito judicial que não seja *o homem do ofício*, mas tratamos de Direito do Estado e não canônico; neste, o perito tem de atender o parâmetro legal sem ficções ou transcendências.

Em texto constante de nossa obra conjunta⁶²⁰, Rodrigo Souto Maior assim discorre sobre a questão do técnico na arte:

A figura do técnico no assunto.

620 BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

A figura do técnico no assunto é um dos elementos mais essenciais na análise de atividade inventiva⁶²¹. Afinal, é em relação a ele que o exame é feito, como se pode apreender da dicção do artigo 13 da Lei nº 9.279/96, pelo qual “[a] invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”⁶²².

Também conhecido, entre outros, como *homem do ofício* [França], *pessoa versada na arte* [EPO] e *pessoa dotada de conhecimento ordinário da técnica* [EUA], é o homem frente ao qual uma invenção deverá ser considerada óbvia ou inventiva. Como conceito vago, a compreensão de seu sentido requer a ajuda do aplicador do direito.

Cumprido desde logo esclarecer que ele não existe, é um ente fictício. É um parâmetro médio, a ser utilizado pelo aplicador do direito na resolução das questões pertinentes, da mesma forma que o *bonus paterfamilias*, tão conhecido no direito civil. No exame de patenteabilidade, não se deve levar em conta a pessoa do inventor, mas sim esta figura média, em face do qual a atividade inventiva pode ser analisada.

Note-se também que o técnico no assunto é o profissional atuante no setor industrial a que a patente se refere; corresponde ao técnico que,

621 [Nota do original] Na verdade o técnico no assunto é uma figura central também em outras áreas do direito de patentes, como no exame da suficiência descritiva. Pelo artigo 24 da LPI, o relatório descritivo da patente deverá descrever clara e suficientemente o seu objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. O exame do papel do técnico no assunto na aplicação da suficiência descritiva é, portanto, um próximo passo lógico em relação ao estudo da figura na atividade inventiva. Uma vez que este exame não poderá ser feito no presente trabalho, é especialmente conveniente ressaltar que a doutrina já teve oportunidade de tratar do assunto. Neste sentido, conferir, por exemplo, Leonardos e Amaral (2009).

622 [Nota do original] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 maio 1996. Seção 1, p. 8353.

durante o exercício ordinário de suas atribuições profissionais, poderia deparar-se com os problemas solucionados pela invenção. (grifamos) Caso essa atividade ordinária possa levar o técnico a desenvolver a solução proposta, ela será óbvia, e uma patente não deverá ser concedida para protegê-la. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “não é o comprador ou usuário de um bem, mas o que trabalha junto ao fabricante. Seu campo de visão – o âmbito da técnica do qual se presume seu conhecimento – se resume a essa área”⁶²³.

Pode-se citar como exemplo prático dessa noção o julgamento, pela CAFC norte-americana, do caso *Daiichi v. Apotex*. Neste foi decidido que, na discussão de uma tecnologia para o tratamento de infecções auriculares, o técnico no assunto não poderia ser um médico ocupado com o “primeiro combate” de tais infecções, como um pediatra ou um clínico geral. Para a *Federal Circuit*, um técnico no assunto para o caso seria alguém envolvido no desenvolvimento de fórmulas farmacêuticas e métodos de tratamento para problemas de ouvido ou um especialista em ouvidos, como um otorrinolaringologista, que também tivesse treinamento em formulações farmacêuticas⁶²⁴.

Deve-se lembrar, por fim, como também visto acima, que os conhecimentos do técnico no assunto podem ser expandidos aos setores vizinhos ao seu, ainda que de maneira restrita⁶²⁵. Ou seja, o figura não fica necessariamente atada aos conhecimentos específicos da sua área.

623 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 188-189.

624 [Nota do original] MUELLER, Janice M. Chemicals, Combinations, and 'Common Sense': How the Supreme Court's KSR Decision is Changing Federal Circuit Obviousness Determinations in Pharmaceutical and Biotechnology Cases. Legal Studies Research Paper Series Working Paper Review, Pittsburgh, n. 2008-07, p. 1-31, Dec. 2007. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1079118>>. Acesso em: 10 fev. 2002.

625 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009.

A capacidade hipotética do técnico no assunto.

O técnico no assunto é considerado “o homem especializado na matéria, ainda que não o maior expoente mundial no setor⁶²⁶”. Um parâmetro comumente utilizado é o do profissional graduado na especialidade da invenção, com conhecimentos e experiência médios no setor industrial pertinente⁶²⁷, não podendo ser entendido como o gênio da ciência, nem o técnico bisonho. Esse conceito, quando aplicado ao caso concreto, mostra-se mais cheio de sutilezas que um primeiro exame sugere. Ao longo do trabalho, estas dificuldades foram notadas⁶²⁸. A escolha dessa figura média se justifica pela ideia segundo a qual o que decorre de maneira evidente do estado da técnica e, *ipso facto*, é evidente para um simples técnico mediano do ofício, não é dotado de atividade inventiva⁶²⁹.

Deve-se alertar para o fato de que a capacidade hipotética do técnico no assunto determina toda a análise de atividade inventiva. Caso o aplicador do direito conceda a esta figura uma capacidade diferente da média, o exame como um todo ficará desequilibrado. Se o técnico proposto for mais capaz do que deveria, a invenção parecerá óbvia mais facilmente. Já se a figura for embrutecida nas mãos do examinador ou juiz, a análise também ficará viciada. Assim, algo que seria evidente para um técnico médio parecerá ter sido inventivo ao final do exame. Veja-se a lição de Luiz Otávio Beaklini⁶³⁰:

626 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 36.

627 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo. A qualificação necessária dos peritos em ações de nulidade de patente. Revista da ABPI, São Paulo, n. 89, p. 27-48, jul./ago. 2007.

628 [Nota do original] Ver, em especial, capítulos 2.7.1.4 e 3.4.3.2, supra.

629 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009.

630 [Nota do original] BEAKLINI, Luiz Otávio. Patentes: abrangência da proteção e interpretação de reivindicações. Panorama da tecnologia, Rio de Janeiro, n. 14, p. 24-32, dez. 1998. p. 29.

Qual seria o nível do técnico no assunto atuando na discussão sobre um novo formato de tijolo de encaixe, em contraste com o que se exigiria de outro, que seja invocado numa disputa envolvendo um sistema de rastreamento de satélite?

Num caso onde se queira anular uma patente, concluindo ser a mesma óbvia, seria bom que o técnico no assunto fosse um gênio laureado. Já o titular da patente não se incomodaria se o técnico no assunto tivesse o conhecimento técnico de um homem das cavernas, para quem tudo fosse novo e inventivo.

É claro que o técnico no assunto não está lá nem cá. Não existe um padrão fixo para determinar o grau de conhecimento do mesmo, devendo este ser determinado pelo contexto de cada setor técnico.

Um técnico no assunto tem o conhecimento médio dos que militam na área, provavelmente sem grande destaque especial.

Sobre essa mesma questão, Denis Borges Barbosa faz interessante referência aos tempos de Albert Einstein como examinador de patentes⁶³¹:

Neste último aspecto – o do passo inventivo ou atividade inventiva – o parâmetro é não só mínimo, mas também máximo. Quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente.

Sempre é possível – pelo menos para os realmente dotados de conhecimento e equilíbrio – reduzir seu nível crítico para o parâmetro

631 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 191.

legal. Mas é inimaginável que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao padrão legal.

A experiência do EPO, por outro lado, mostra que se deve presumir que o técnico no assunto é ciente do conhecimento geral na arte ao tempo do depósito ou prioridade, tendo acesso a tudo no estado da técnica pertinente, especialmente documentos citados nos relatórios de busca. Além disso, deve-se presumir que a figura teve ao seu dispor os meios e a capacidade normal para a pesquisa e atuação no campo específico.

Sobre a capacidade do técnico no assunto, vale lembrar novamente que a jurisprudência norte-americana, num exercício típico da *common law*, cunhou uma série de fatores que podem ser aplicados pelo juiz ou examinador na determinação da capacidade hipotética do técnico no assunto. Convém enumerá-los mais uma vez, ressaltando que, no caso concreto, podem ou não ser usados em conjunto:

- (1) nível educacional do inventor;
- (2) tipos de problemas encontrados na arte;
- (3) soluções presentes no estado da técnica para esses problemas;
- (4) rapidez com que inovações são feitas;
- (5) sofisticação da tecnologia;
- (6) nível educacional dos trabalhadores ativos no ramo de atividades.

Com base nesses parâmetros é que se vai determinar, por exemplo, o grau de instrução de que deve ser dotado o técnico no assunto. Dependendo do setor industrial, este variará de forma abrupta, como visto nos exemplos apresentados por Luiz Otávio Beaklini, que contrapôs as tecnologias de modelos de encaixe de tijolos com às de

sistemas de rastreamento por satélite⁶³². Em algumas áreas, um grau elevado de especialização será o grau médio, como na biotecnologia, em relação à qual um técnico no assunto poderá ser um profissional com Ph.D., ainda que não seja um expoente internacional⁶³³.

Ainda com base na experiência norte-americana, note-se que a recente decisão de *KSR v. Teleflex* pela Suprema Corte aumentou a capacidade hipotética do técnico no assunto, estabelecendo que a figura deve ser dotada de capacidade técnica, criatividade, espírito investigativo e bom senso ordinários⁶³⁴. Como visto acima, a prática europeia diverge desta posição, já que expressamente despreza esta figura de criatividade, uma vez que tal característica seria própria dos inventores. A criatividade seria exatamente o que distinguiria os inventores dos meros técnicos no assunto, que, apenas atuariam dentro dos precisos ditames ordinários de sua prática⁶³⁵.

A ressalva feita pelo EPO mostra que o intuito desta limitação é não tratar o técnico no assunto como um ente altamente criativo, de forma a permitir que o teste de aferição de atividade inventiva cumpra seu papel. A atividade inventiva, enfim, busca evitar que patentes sejam concedidas a criações triviais, que seriam facilmente alcançadas pelos que trabalham ordinariamente no campo específico da técnica.

Assim, parece razoável que se aceite a proposição da Suprema Corte norte-americana, pela qual a figura do técnico no assunto é dotada de criatividade e bom senso ordinários. Jamais, todavia, se deve concedê-la o espírito criativo e empreendedor que caracteriza os inventores. A criatividade da qual o técnico no assunto será dotado é a

632 [Nota do original] BEAKLINI, Luiz Otávio. Patentes: abrangência da proteção e interpretação de reivindicações. Panorama da tecnologia, Rio de Janeiro, n. 14, p. 24-32, dez. 1998.

633 [Nota do original] Exemplo dado por Barbosa (2009, p. 189).

634 [Nota do original] Para uma análise mais aprofundada, ver capítulos 2.6.5 e 2.7.1.4, acima.

635 [Nota do original] Cf. capítulo 3.4.3.2., acima.

mesma criatividade que deve ser utilizada pelos profissionais medianos que trabalham na área da técnica a que a invenção concerne. Um perigo evidente surge, contudo: criatividade é algo difícil de ser medido, e, portanto, tal questão deve ser tratada com extrema cautela.

Jacques Labrunie ⁶³⁶, por sua vez assim define:

Assim, para que uma invenção preencha o requisito da atividade inventiva, ela não pode ser evidente, considerando-se o que já é conhecido. Mas - ainda resta a questão - evidente para quem? Para qualquer indivíduo, para um expert no assunto que envolve a invenção? Nem um, nem outro. Para ter atividade inventiva, a invenção não pode ser óbvia ou evidente para um técnico no assunto (em francês, *homme du métier*), não necessitando este ser alguém que conheça profundamente o assunto. Se fizéssemos uma analogia com o Direito de Família, compararíamos o técnico no assunto com o "bom pai de família".

É preciso insistir sobre esse ponto de que o homem do *métier* (o técnico) é um homem médio. Não se trata de um ignorante, porque ele conhece seu trabalho, e possui aptidão para exercê-lo; não é dotado de superioridade e de imaginação. Ele sabe bem executar; mas ele não pode criar. O técnico no assunto é um homem comum.

Na obra coletiva de Comentários à Lei de Propriedade Industrial do Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (2005, p. 34), cita-se Mangin, que na obra *Know-how et Propriété Industrielle* definiu "técnico no assunto" ou "profissional do ramo" como sendo aquele que:

" Possuir formação profissional geral de todo técnico;

636 LABRUNIE, Jacques, Requisitos Básicos para a Proteção das Criações Industriais, in Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006.

- " Possuir a técnica especial do ramo de indústria onde exerce sua atividade;
- " Conhecer, nas suas generalidades mais próximas, as técnicas próprias dos ramos da indústria análogos à sua;
- " Ter adquirido a habilidade e experiência profissional de um técnico que não é mais um principiante no ramo que exerce;
- " Ter como capacidade intelectual, aquela que normalmente encontramos nos técnicos de um ramos (sic) particular.

Concluindo esta seção

O assunto em que o técnico é versado é aquele em que se insere o *campo técnico* do invento industrial, limitado ao âmbito em que a solução técnica se liga ao problema técnico em questão. Para o invento de um novo gerador hidroelétrico, o assunto em que o técnico deve manifestar-se versado é o da engenharia elétrica, no segmento específico de geradores.

Os conhecimentos que o examinador ou perito detenha em outras áreas, por exemplo, geração nuclear, ou confecção de bolos de chocolate, não são pertinentes a sua atuação como “técnico no assunto”. Mas eles serão, no entanto, na proporção em que tal ente hipotético, o “técnico de conhecimento médio”, à data em que o exame remonta, devesse ter tais conhecimentos como parte de sua formação profissional média, e seu desempenho como profissional do chão de fábrica na indústria pertinente.

Como se define o campo técnico

O vetor que determina em qual arte o técnico deve ser versado é o do *problema técnico* a ser resolvido. É com o campo técnico onde se resolve o problema que o técnico - que vai determinar a obviedade - está familiarizado.

Assim descrevemos a questão do campo técnico em nosso Contributo Mínimo:

Segundo passo: definição do *quid novum* como invento.

Para se discernir o que é a massa inventiva, antes de procurar a novidade, já se terá determinado o que é o *invento* para o qual se pretende o privilégio. Definida a pretensão essencialmente pelas reivindicações, vai-se encontrar qual o *invento* alegado, no entanto, em todo o conteúdo do pedido.

Diz o Ato Normativo 127/97 do INPI, definindo o conteúdo obrigatório do relatório descritivo:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá: (...)

- c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;
- e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;

f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; (...)

Do que dizem as diretrizes em consulta

Note-se que o ato normativo citado no livro está sendo substituído por diretrizes ainda em consulta pública no momento em que se escreve este parecer⁶³⁷, mas que em essência não alteram as conclusões acima oferecidas.

637 As diretrizes em consulta não representam, nem podem representar, mutação normativa quanto ao exame de patentes. Destinadas ao corpo de examinadores do INPI, tais diretrizes tem sido periodicamente atualizadas para assegurar maior harmonização da atuação administrativa dos servidores da autarquia, dentro de um sistema legal que se manteve inalterado no pertinente, desde o AN 127. Embora sejam utilíssimas para informar ao administrado quanto ao que seria a reação esperada do corpo técnico do INPI ante determinadas questões técnicas, as diretrizes não obrigam ao administrado, nem a qualquer terceiros, não sujeitos ao poder hierárquico próprio e interno à autarquia. De outro lado, queremos crer que, se não se impõem à observância do administrado, os normativos e diretrizes do INPI, no que sejam levados em conta pelo público, o imunizam quanto a efeitos desfavoráveis de uma mudança de entendimento (sempre ressalvado o interesse público). Isso se daria no mesmo sentido do CTN: Art. 100 - São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: (...) III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Neste subsistema jurídico, a observância de tais práticas, ainda que não isentem da observância da lei, imunizam o contribuinte de penalidades, como diz o parágrafo do mesmo artigo: "Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo". Diz BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 648-649. 4. Práticas das Autoridades. Considera-se como boa interpretação aquela que resulta de antiga, iterativa e pacífica aplicação da lei sob determinada diretriz por parte do próprio Fisco. Se as autoridades deram sentido uniforme a uma disposição, entende-se tal inteligência como a mais compatível com o texto. Julgados do Supremo Tribunal Federal têm protegido o contribuinte contra a mudança de critério das repartições e autoridades na interpretação da legislação tributária. Ela não pode prejudicar, sobretudo punir o contribuinte, pelos fatos e atos à nova orientação". Mais recentemente, BRITO MACHADO, Hugo de, Curso de Direito Tributário, 16a ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 7, continua postulando na mesma direção, entendendo que as práticas reiteradas devem ser admitidas como "boa interpretação da lei". Quanto à existência do costume como fonte suplementar do Direito Administrativo em geral, e não somente do tributária, vide MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. São Paulo: RT, 1991., pp. 30-31, para um perspectiva clássica da questão, e DELGADO, José Augusto, Perspectivas do direito administrativo para o século XXI, encontrado em http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/9985/1/Perspectivas_do_Direito_Administrativo

Com efeito, a redação em consulta é a seguinte, no pertinente:

Determinar as características distintivas da invenção e/ou problema técnico solucionado pela invenção

5.10.4 O Examinador deve analisar e determinar objetivamente o problema técnico solucionado pela invenção. Deste modo, o Examinador deve primeiramente determinar as características distintivas da invenção reivindicada em comparação com o estado da técnica mais próximo e avaliar se o técnico no assunto poderia facilmente chegar a esse resultado, ou ainda opcionalmente determinar o problema técnico que é de fato solucionado pela invenção.

5.10.5 Tendo em vista que o estado da técnica mais próximo identificado pelo Examinador pode ser diferente do apresentado pelo depositante no relatório descritivo, o problema técnico de fato solucionado pela invenção pode não ser o mesmo que o descrito no relatório. (...)

Em suma, é o problema técnico efetivamente visado pelo invento, e a solução proposta, que configuram a existência, ou não, de atividade inventiva. Assim se entendia à luz do AN 127, e assim expressam as diretrizes em consulta pública.

Voltando ao livro Contributo Mínimo

Demonstrado a manutenção da mesma linha analítica quanto à definição do campo técnico no qual se apura a atividade inventiva, tanto no regime do AN 127 quanto nas diretrizes em consulta, voltemos ao texto de nossa obra anterior:

.pdf, para a absorção da categoria no direito contemporâneo. Trata-se de costume em antecipação, e apontando a necessidade, de norma adequada.

Como é canônico, invento é uma solução técnica para um problema técnico ⁶³⁸. A noção é consagrada ⁶³⁹:

A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática (...) “(...) o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica.”

Assim, é uma proposta de solução de um determinado *problema técnico* que se argui a novidade. É, sem medo de repetir-se, uma *nova solução de um problema técnico*. A relação entre o *quid novum* e o problema a ser resolvido é exatamente aquele *efeito técnico*, cuja construção histórica já se deu conta acima.

As eventuais revelações que o relatório da patente faz, mesmo as estranhas à resolução do problema técnico, ainda que inconscientes como solução ao inventor anterior, entram no estado da técnica ⁶⁴⁰;

638 [Nota do original] POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. A questão é longamente discutida em nossos Inventos Industriais, Op. Cit. A industrialidade, como requisito constitucional (A redação “a lei assegurará aos autores de inventos industriais”) presume que haja em cada invento uma solução para um problema técnico. Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe. O art.24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade técnica, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja também prática.

639 [Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, São Paulo: Ed. RT, 1982, vol. I, p. 222.

640 [Nota do original] Como é assente na jurisprudência americana. Vide *Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc.* (Fed. Cir. 2006), encontrado em <http://www.fedcir.gov/opinions/06-1021.pdf>: “Our cases have consistently held that a

assim, não se vai buscar, para se verificar a atividade inventiva, necessariamente, como o mesmo problema técnico já foi resolvido.

Mas a apuração do *quid imprevisum* vai se verificar avaliando sempre *qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida*. Esse teste pode ser, ou não, o determinante, mas sempre será considerado como elemento central na apuração da atividade inventiva. Voltaremos a essa questão mais adiante, no tocante ao chamado enfoque problema-solução.

E assim ocorre:

O enfoque problema-solução.

Uma importante característica na apuração da atividade inventiva é o da análise do invento em si, como *solução técnica* para um determinado *problema técnico*. Em uma série de circunstâncias, a não-obviedade deverá ser buscada nesta relação entre o problema e a solução, e não na comparação entre o sintagma problema-solução e o estado da arte ⁶⁴¹.

reference may anticipate even when the relevant properties of the thing disclosed were not appreciated at the time. The classic case on this point is *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). In *Titanium Metals*, the applicants sought patent protection on an alloy with previously unknown corrosion resistance and workability properties. *Id.* at 776. The prior art reference was an article by two Russian scientists that disclosed in a few data points on its graphs an alloy falling within the scope of the claims of the patent in suit. *Id.* at 776-77. There was no sign that the Russian authors or anyone else had understood the later-discovered features of the alloy thus described. *Id.* at 780-81. Despite the fact that “the applicants for patent had discovered or invented and disclosed knowledge which is not to be found in the reference,” we held that the Russian article anticipated the asserted patent claims. *Id.* at 782. The *Titanium Metals* rule has been repeatedly confirmed and applied by this court. See, e.g., *In re Crish*, 393 F.3d 1253, 1258-59 (Fed. Cir. 2004) (citing cases; holding asserted claims covering a gene’s nucleotide sequence anticipated where the gene, though not its particular sequence, was already known to the art)”

⁶⁴¹ Vide as Diretrizes C-IV, 9.5 e a Regra 27(1)c da EPO.

Conclusão desta seção

Como se viu, o que define qual o técnico da arte é o problema técnico cuja solução o invento se constitui. Se o problema a ser resolvido está no campo da fabricação de sorvetes de casquinha, é entre os técnicos em fazer o sorvete, e não entre os médicos que curam a eventual disenteria causada pelo mesmo sorvete, que se vão buscar os técnicos da arte.

**Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do
patenteamento da tecnologia Roundup Ready no
Brasil**

Uma explicação

Os presentes estudos respondem a indagações relativas a um pleito judicial específico: a ação proposta por dezenas de sindicatos rurais de Mato Grosso perante a Monsanto, questionando a cobrança - que entendem indevida - relativa a certas patentes pertinentes à tecnologia Roundup Ready.

Assim, não se leva em conta a série de temas suscitados na outra massa litigiosa ajuizada pelos agricultores do sul brasileiro. A carência da discussão desses temas não se deve entender como nos alheando da discussão travada nos tribunais do Rio Grande do Sul.

Primeiro estudo

Propriedade Intelectual. Direito De Patentes. Expiração Das Patentes Brasileiras Do Grupo Monsanto Relativas À Tecnologia Roundup Ready. Consequências Cíveis E Penais Da Cobrança De Royalties Por Patentes Extintas. Infração Relativa Ao Direito Da Concorrência.

Seção 1 (a) Dos fatos

A MONSANTO, na década de 90, introduziu no mercado sementes de soja e algodão contendo as tecnologias (i) Bollgard I (BT), utilizada em sementes de algodão, atribuindo a elas resistência a pragas típicas de tal cultura, e (ii) Roundup Ready (RR), a qual confere a essas sementes resistência aos herbicidas a base de glifosato.

Diante de tais inovações tecnológicas, a MONSANTO buscou e obteve a proteção das mesmas por meio de 14 patentes (PI 8706530-4, PI 1100009-0, PI 9007159-0, PI 1100007-4, PI 9007550-1, PI 9508620-0, PI 1100008-2, PI 1101069-0, PI 1101070-3, PI 1101047-9, PI 1101048-7, PI 1101049-5, PI 1101045-2 e PI 1101067-3), as quais lhe atribuíram o direito de explorar as tecnologias em questão de forma exclusiva e de cobrar royalties e/ou indenização de todos os agricultores que optassem por utilizar sementes de soja e algodão contendo as tecnologias RR e/ou BT em suas lavouras.

Contudo, todos esses títulos patentários, sem exceção, já não se encontram mais em vigor, visto que alguns foram objeto de pedidos de desistência pela própria MONSANTO, outros foram arquivados ou indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e outros ainda simplesmente tiveram seus prazos de vigência expirados (o prazo de vigência da última patente relacionada às tecnologias em pauta expirou em 31.08.2010). Portanto, encontram-se em domínio público - o que significa dizer que o seu uso pode ser feito livremente, sem a necessidade de qualquer autorização ou pagamento em favor de

quem quer que seja -, fato este confirmado no estudo apresentado no processo, elaborado pelo ex-Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão.

Acrescente-se que a MONSANTO, na tentativa de estender seus direitos de exclusividade e cobrança quanto à exploração das tecnologias em questão, propôs diversas ações judiciais objetivando a extensão do prazo de algumas das patentes (PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101045-2; PI 1101067-3; PI 1101070-3; PI 1101069-0 e PI 1100008-2).

A fim de fundamentar tais pedidos, a MONSANTO alega que, de acordo com a legislação pátria, o prazo de vigência das patentes em tela deveria equivaler ao prazo remanescente de suas patentes correspondentes no país de origem em que foram primeiro depositadas, no caso os Estados Unidos.

E, considerando que as patentes americanas equivalentes às patentes em discussão não seriam as primeiras depositadas nos Estados Unidos, mas sim novos títulos originados a partir desses primeiros depósitos – posteriormente abandonados – o prazo de vigência das patentes aqui depositadas deveria corresponder ao prazo desses novos pedidos, o que não foi acolhido pelo INPI.

Ocorre que, todas essas ações propostas pela MONSANTO foram julgadas improcedentes em 1ª Instancia, posicionamento confirmado em todos os casos pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Atualmente, encontra-se pendente a análise dos respectivos

Recursos Especiais interpostos pela MONSANTO pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, ainda que mencionados recursos estejam pendentes de decisão, a Corte Superior já pacificou entendimento acerca da aludida matéria quando do julgamento do Recurso Especial nº 731.101-RJ (2005/0036985-3), reconhecendo a impossibilidade de extensão de prazo de vigência de patentes com base na fundamentação exarada pela MONSANTO.

Isso porque, o art. 230, § 4º, da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) prevê expressamente que o prazo de vigência de patentes no Brasil, quando reivindicada determinada prioridade, será correspondente ao prazo remanescente de proteção do primeiro pedido depositado no país de origem, e não de eventuais novos pedidos originados a partir dele.

Os interessados ainda apresentam, para ciência e conhecimento, cópia integral da ação coletiva proposta pela FAMATO e inúmeros Sindicatos do Mato Grosso contra MONSANTO, e, igualmente, o AI interposto contra o indeferimento do pedido liminar em 1º Grau e a respectiva decisão liminar de 2º Grau, de referido recurso proferida pelo Juiz Convocado e Relator Elinaldo Veloso Gomes, confirmada pela Turma Julgadora em Agravo Regimental, que concedeu o efeito ativo para determinar à MONSANTO que se abstenha, de imediato, de cobrar royalties e/ou indenização pela utilização das tecnologias RR e BT pelos produtores rurais, até julgamento do mérito.

Em 4 de dezembro de 2012, a 4ª. Câmara Civil do TJMT proferiu agravo da FAMATO, deferindo o pedido alternativo de depósito em juízo das quantias que a MONSANTO alega lhes serem devidas, ao mesmo tempo em que não reconhece litispendência em face de ação movida contra a mesma ré no Rio Grande do Sul.

Seção 1 (a) [I] Dos Fatos constantes do processo

Tomamos como pressupostos de fato neste estudo:

(1) o modelo de negócio descrito e documentado nos autos, pelo qual os réus da ação, através de seus prepostos, vinculavam a aquisição e uso de certas sementes para fins de plantio ao pagamento ao dedução de importâncias identificadas como royalties (ou alguma verba juridicamente equivalente ⁶⁴²) relativos à tecnologia que garantia às sementes suas propriedades especiais.

642 “A noção de royalties, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são royalties: “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. (...) Outra hipótese de integração, nos royalties, de verbas de outra natureza está no art. 23, § 1º da Lei 4.506/64; os móveis ou benfeitorias, ou quaisquer outros bens do titular do recebimento, cuja aquisição for imposta como condição para a celebração do contrato. Assim, se o titular de uma patente obrigar à compra de insumos ou componentes de sua propriedade para aceder na licença (no que se chama vulgarmente de *tie-in arrangement* e é proibido em geral pelas leis antitruste ou de abuso do poder econômico), tal valor acrescerá a base de cálculo do limite de dedutibilidade. (...) De outra parte, não é royalty o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º; RIR/99, art. 353, § 2º). Com efeito, difere o pagamento de royalty (rendimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada está inserida: uma coisa é o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, é o fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienação do *corpus mechanicum*. Economicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos royalties; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, royalty.(...) No art. 23 da Lei 4.506/64, reproduzido somente no

(2) Que não existem outras patentes, senão as listadas abaixo, suscetíveis de estabelecerem direitos exclusivos sobre as tecnologias em questão; para tanto, tomamos como fato a análise das engenheiras Priscila Penha de B. Thereza e Ana Paula Santos Celidonio, aliás confirmada – com uma exceção – pela contestação das rés ⁶⁴³.

(3) A confissão das rés quanto ao escopo das patentes que cobrem a tecnologia em questão encontrou uma única exceção: o da Patente PI9708457-3, que, segundo as rés, estaria ainda em vigor ao momento em que este estudo é proferido.

(4) Que os plantadores de Mato Grosso não receberam informações sobre quais patentes fundamentavam a cobrança de royalties, e quando solicitaram tal informação, obtiveram respostas errôneas ou equívocas. Deste fato cumpre deduzir como questão de fato a *assimetria de informações* que rege os negócios jurídicos em questão, e dado ao nível de informações corrente entre os múltiplos agentes econômicos individuais do setor agrícola mato-grossense, as consequências jurídicas que adiante se relatará.

art. 53 do RIR/99, como se valesse a disposição só no tocante às pessoas físicas (o que não ocorre) está também a previsão de que, como royalties, também são entendidos: I - as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses; II - os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos; III - as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado; IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito; V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.” BARBOSA, Denis Borges, *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais em co-edição com o INPI, 1984 [Atualizado para o RIR/99].

Seção 1 (a) [I] Nota sobre a questão de patentes no exterior

Não refutando a expiração das patentes brasileiras, as rés alegam a existência de *patentes no exterior*:

”54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, direitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa .” [fls. 1725].

Para isentar-se de pagar tributos, poderia alegar que já os paga no exterior, ou que atende à regulação da Comissão de Valores Mobiliários americana, ou já é sujeita à autoridade antitruste de outro país.

Mencionando patentes estrangeiras as rés afrontam o

"(...) o princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º bis da CUP , que se aplica de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal." STJ, REsp 1.145.637/RJ, 3a. Turma, Min. Vasco Della Giustina, 15/12/2009.

Sobre a matéria, disse em meu Tratado, vol. I, cap. IV:

[4] § 1.5. (B) Independência das patentes, umas das outras

O terceiro princípio é o de Independência das Patentes: cada patente é um título nacional, completamente independente de todas as outras patentes.

Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das patentes de todos os outros países. A disposição do Art. 4-bis da Convenção reza:

“As patentes requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer tenham ou não aderido à União”.

E vai adiante:

“Essa disposição deve ser entendida de modo absoluto, principalmente no sentido de que as patentes requeridas durante o prazo prioridade são independentes não só em relação às causas de nulidade, de caducidade, como também do ponto de vista da duração normal.”

Suponhamos que uma patente americana venha a ser anulada por ação judicial; a patentes brasileira correspondente não é afetada por isto.

Seção 1 (b) Minha análise pessoal da situação jurídica das patentes confessadamente expiradas

Autonomamente, fiz análise e busca das patentes mencionadas no estudo técnico das engenheiras Priscila Penha de B. Thereza e Ana Paula Santos Celidonio, com vistas a precisar sua situação jurídica.

O quadro abaixo sistematiza minhas conclusões.

Nº do processo	Data de depósito junto ao INPI	Data da prioridade indicada no INPI	Concessão/Vigência	Status
PI87 06530-4	02/ 12/1987	03/ 12/1986	Caso tivesse sido concedida a patente o prazo expiraria em 02/12/2007	Extinta INPI em 1/09/1996: Arquivamento por Falta de Comprovação e Recolhimento de Anuidade (AN 082/86 item 4.1) Não consta do Site do INPI nenhum pagamento da anuidade ou restauração

				do processo.
PPI1 100009- 0	12/ 06/1996	24/ 02/1989	Desistênci a	Extinta INPI em 30/05/2000: Homologa da a desistência do PI 1100009-0, com base no art. 230 da LPI, em vista da declaração apresentada através da Petição Nº 004.810 de 11/02/2000.
PPI1 101069- 0	14/ 05/1997	17/ 01/83	Patente extinta em 17/01/2003. Caso a extensão de	Extinta INPI em 10/04/2012: Patente extinta em 17/01/2003.

			<p>prazo fosse concedida a patente teria expirado em 23/07/2008, data de expiração da patente prioridade americana US 5,034,322 indicada pela titular.</p>	<p>Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2004.51.0153 4004-4, TRF2.</p> <p>Em 29/11/2011 a Turma julgou o pedido prejudicado pela perda do objeto da ação, visto a expiração do prazo da extensão pretendida, em acórdão de segunda instância.</p>
--	--	--	--	---

				Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando decisão.
PP11 01070-3	14/ 05/1997	17/ 01/1983	Patente extinta em 17/01/2003. Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria expirado em 23/07/2008, data de expiração da patente	Extinta INPI em 10/04/2012: Patente extinta em 17/01/2003. Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº

			<p>prioridade americana US 5,352,605, indicada pela titular.</p>	<p>2004.51.0153 4004-4, TRF2.</p> <p>Em 29/11/2011 a Turma julgou o pedido prejudicado pela perda do objeto da ação, visto a expiração do prazo da extensão pretendida, em acórdão de segunda instância.</p> <p>Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando</p>
--	--	--	--	---

				decisão.
PP11 01045-2	14/ 05/1997	13/ 01/1987	Patente extinta em 13/01/2007. Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria expirado em 21/06/2011, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US 5,322,938	Extinta INPI em 26/06/2003: Ref. RPI nº 027.117, de 02/08/2000, mantida a vigência, ou seja, 13/01/2007. Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2006.51.0150 0686-4, TRF2. Em

			<p>26/09/2007</p> <p>tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado pelo INPI foi mantido, ou seja, 13/01/2007.</p> <p>Foi interposto RESP junto ao STJ, com decisão monocrática em 23/11/2010, negando seguimento ao recurso, por se tratar de discussão</p>
--	--	--	--

				pacificada na Corte, Súmula 83.
PP11 01063-0	14/ 05/1997	31/ 10/1989	Patente extinta em 31/10/2009. Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria expirado em 03/01/2012, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US 5,378,619	Extinta Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2006.51.0150 0686-4, TRF2. Em 26/09/2007 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado

				<p>pele INPI foi mantido, ou seja, 31/10/2009.</p> <p>Foi interposto RESP junto ao STJ, com decisão monocrática em 23/11/2010, negando seguimento ao recurso, por se tratar de discussão pacificada na Corte, Súmula 83.</p>
PP11 01067-3	14/ 05/1997	13/ 01/1987	Patente extinta em 13/01/2007.	Extinta Esta patente é

			<p>Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente teria expirado em 23/03/2010, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US 5,196,525</p>	<p>objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2006.51.0150 0686-4, TRF2.</p> <p>Em 26/09/2007 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado pelo INPI foi mantido, ou seja, 13/01/2007.</p> <p>Foi interposto RESP junto ao STJ, com</p>
--	--	--	---	---

				decisão monocrática em 23/11/2010, negando seguimento ao recurso, por se tratar de discussão pacificada na Corte, Súmula 83.
PI11 00008-2	12/ 06/1996	31/ 08/1990	Patente extinta em 31/08/2010. Caso a extensão de prazo fosse concedida a patente expiraria em	Extinta segundo o INPI e a primeira e segunda instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Esta

			<p>27/05/2014, data de expiração da patente indicada pela titular como prioridade americana US RE 39,247,E .</p>	<p>patente é objeto de ação judicial em fase recursal para extensão de prazo de vigência, nº 2007.51.0180 5642-1, TRF2.</p> <p>Em 27/03/2012 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e o prazo determinado pelo INPI foi mantido, ou seja, 31/08/2010.</p> <p>Foram interpostos RESP e</p>
--	--	--	--	--

				REXTR, ambos admitidos pelo TRF2 em 24/10/2102, embora ainda não constem informações nos sites do STJ e do STF.
PP11 010479	14/ 05/1987	04/ 10/1985	Patente não concedida pelo INPI. Caso a patente fosse concedida a patente expiraria em 04/10/2005, data da indicação da prioridade no INPI.	Extinta INPI em 08/08/2006: Indeferido por não preencher os requisitos estabelecidos no §3º do artigo 230 da Lei 9279/96, no que se refere à comprovação da concessão da patente no país onde foi

			<p>depositado o primeiro pedido.</p> <p>Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para a anulação da decisão do INPI, nº 2006.51.01.53 7849-4, TRF2.</p> <p>Em 04/06/2008 tal pedido foi negado em acórdão de segunda instância e a decisão de indeferimento do INPI foi mantida, ou</p>
--	--	--	--

				<p>seja, o pedido de patente foi indeferido.</p> <p>Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando decisão.</p>
PP11 01048-7	14/ 05/1997	30/ 10/1985	<p>Patente não concedida pelo INPI</p> <p>Caso a patente fosse concedida a patente expiraria em 30/10/2005, data da</p>	<p>Extinta INPI em 22/08/2006: Indeferido por não preencher os requisitos estabelecidos no §3º do artigo 230 da Lei 9279/96, no que se</p>

			<p>indicação da prioridade no INPI.</p>	<p>refere à comprovação da concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido.</p> <p>Esta patente é objeto de ação judicial em fase recursal para a anulação da decisão do INPI, nº 2006.51.01.53 7849-4, TRF2.</p> <p>Em 04/06/2008 tal pedido foi negado em acórdão de segunda</p>
--	--	--	---	---

				instância e a decisão de indeferimento do INPI foi mantida, ou seja, o pedido de patente foi indeferido. Foi interposto RESP. O recurso encontra-se em trâmite junto ao STJ aguardando decisão.
PI90 07159-0	13/ 02/1990	12/ 02/1990 e 24/02/1 989	a Desistênci	Extinta INPI em 25/10/2012: Homologa da a desistência do

				pedido, conforme Estudo Nº PF- INPI/003/201 0 de 13.12.2010.
PP11 00007-4	12/ 06/1996	07/ 08/1985	Patente extinta em 10/07/2007.	Extinta INPI em 20/03/2012: Patente extinta em 10/07/2007. A vigência da patente foi prorrogada por decisão judicial: Origem: 14º Vara do Rio de Janeiro Processo 99.0063442-0 MANDADO DE INTIMAÇÃO

				<p>Nº DE</p> <p>MANDADO:</p> <p>MAN.0014.00</p> <p>1266-9/2008</p> <p>Autor:</p> <p>MONSANTO</p> <p>COMPANY</p> <p>Réu: DIRETOR</p> <p>DE PATENTES</p> <p>DO</p> <p>INSTITUTO</p> <p>NACIONAL DA</p> <p>PROPRIEDAD</p> <p>E INDUSTRIAL</p> <p>- INPI</p> <p>Decisão:</p> <p>Procedendo a</p> <p>extensão do</p> <p>prazo de</p> <p>vigência da PI</p> <p>1100006-6</p> <p>para</p> <p>31/10/2012 e</p> <p>da PI</p> <p>1100007-4</p>
--	--	--	--	--

				para 10/07/2007, fazendo a devida publicação na Revista da Propriedade Industrial.
PI90 07550-1	21/ 06/1990	17/ 07/1989	Caso tivesse sido concedida a patente o prazo expiraria em 21/06/2010	Extinta INPI em 28/11/1995: Arquivamento por Falta de Comprovação e Recolhimento de Anuidade (AN 082/86 item 4.1) Não consta do Site do INPI nenhum pagamento da

				anuidade ou restauração do processo.
PI95 08620-0	14/ 08/1995	07/ 06/1995 e 19/08/1 994	Caso tivesse sido concedida a patente o prazo expiraria em 14/08/2015.	Extinta de acordo com publicação do INPI. INPI: Arquivada em 22/02/2005 por falta de pagamento de anuidade. Em 19/07/2011: Manutenção do Arquivamento . Não consta do Site do INPI nenhum

				pagamento da anuidade ou restauração do processo.
--	--	--	--	---

Concluo, assim, como matéria de fato, que nenhuma das patentes indicadas poderia dar ensejo à cobrança de *royalties*. Não há nenhuma medida judicial em curso que tenha suspenso ou interrompido a extinção de todas essas patentes, e os recursos ainda em trâmite não têm o resultado de recuperar a vigência das patentes extintas.

Seção 1 (b) [I] Os recursos propostos não afetam a conclusão deste estudo

Adoto aqui como minhas as considerações do estudo do eminente colega José Roberto d' Affonseca Gusmão, constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.

Com efeito mantemos a mesma posição em nosso Tratado, vol. I, Capítulo II, [5] § 3. Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público subsequente:

"Um elemento crucial da equação constitucional das propriedades intelectuais seria que o ingresso no domínio público subsequente à expiração da exclusiva em cada sistema jurídico seria incondicional, universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular.

Não se trata de abandono da obra, *res nullius* ou *res derelicta*, suscetível de apropriação singular por simples ocupação. Ao

contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro).

Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória".

E nos louvamos nos precedentes mencionados no estudo do Prof. Gusmão.

Na eventual acolhida das razões das rés nas instâncias superiores, o feito constitucionalmente possível da pretensão seria a indenizatória contra o INPI pelo erro administrativo, mas de maneira nenhuma a ressuscitação da exclusividade *erga omnes* da patente – eis que não houve qualquer medida judicial que mantivesse a patente em vigor pendente reexame judicial.

Nesse sentido:

"Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga. IV – É de se mencionar, ainda, o precedente firmado pela 1ª Seção Especializada deste egrégio Tribunal, quando do julgamento, em 23/08/2007, dos Embargos Infringentes interpostos no processo nº 2000.02.01.007453-0 por AMERICAN CYANAMID COMPANY, em que prevaleceu o entendimento no sentido da improrrogabilidade das patentes concedidas no regime do Código de Propriedade Industrial antigo". (...) AC 200351015005482, Primeira

Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Relatora Marcia Helena Nunes, 11 de março de 2008.

Seção 1 (c) Da questão da Patente PI9708457-3

Seção 1 - Em sua contestação, as rés excluíram da confissão da expiração das patentes pertinentes a Patente PI9708457-3, que estaria em vigor até 2018.

Com efeito, tal patente, que tem por título

USO DE N-(FOSFONOMETIL)GLICINA E SEUS DERIVADOS.

e resumo:

A presente invenção refere-se a um novo uso de glifosato ou de seus derivados para aumento do rendimento e/ou da qualidade de plantas cultivadas que são tolerantes ao glifosato, selecionadas dentre beterraba, beterraba para forragem, milho, semente de colza e algodão.

é detida por Monsanto Europe S.A. (BE) para uma vigência por dez anos contados a partir de 06/05/2008.

Porém entendo que tal patente seja inteiramente estranha à questão discutida na Ação Coletiva 82-2012.

Seção 1 (c) [I] A impertinência da patente em questão

Já do título e resumo ressalta a impertinência da patente alegada à questão em juízo. Com efeito, os royalties eram cobrados – e isso se confessa nos autos - pelo *uso reprodutivo de sementes*.

Sabe-se, e quanto a isso não há dúvidas eis que afirmado e confessado nos autos, que a valia das sementes Roundup Ready e BT é que, por modificações genéticas, elas são indenes ao uso do agrotóxico glifosato – um produto *químico*, comercializado pelas rés sob o nome comercial Roundup ⁶⁴⁴.

Esse agrotóxico resulta de uma invenção muito antiga do grupo Monsanto, já em domínio público em toda o mundo ⁶⁴⁵. Esse autor, como membro do corpo jurídico do INPI, entrevistou no processo de licença compulsória desse agrotóxico em 1983 e 1984, participando da defesa de todas das muitas ações então suscitadas contra a autarquia federal, para total derrota judicial do grupo Monsanto. Assim, tem completo e exaustivo conhecimento desta antiga tecnologia ⁶⁴⁶.

Ao expirar todas as patentes relativas ao produto químico, o grupo Monsanto optou por desenvolver tecnologia *biológica*: a transformação genética da soja, milho, algodão, colza, etc., de forma

644 Lê-se nos arquivos do Ministério da Justiça Americano: "Probably the most well-known examples of patents covering the use of off-patent agrochemicals on GMOs are the patents governing the use of the herbicide Glyphosate (the active ingredient in Roundup® brand herbicides) over-the-top of crops that have been genetically modified to tolerate the application of this herbicide.", encontrado em <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254994.pdf>, visitado em 6/12/2012.

645 Lê-se nos arquivos do Ministério da Justiça Americano: "Monsanto introduced Roundup herbicide in 1974. The introduction of the first crops resistant to Roundup occurred in 1996". <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/016/AGW-15668.pdf>, visitado em 6/12/2012.

646 Veja-se Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983, encontrado em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc e THE NORTOX VS. MONSANTO CASE. ASH, P. (1984) Notes on Compulsory Licensing of Patents in Brazil: The Nortox v. Monsanto Case, encontrado em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/daniel.doc.

que as sementes em questão, e suas florações, se fizessem resistentes ao mesmíssimo Roundup (glifosato) já em domínio público ⁶⁴⁷. Assim, a aplicação do produto químico erradicaria letalmente todos os vegetais, senão aqueles transformados geneticamente com a tecnologia Roundup Ready (ou resistente ao Roundup) ⁶⁴⁸.

Aplica-se cegamente o glifosato num campo, e morre tudo, menos as sementes geneticamente transformadas. Assim, perdendo a exclusividade do produto *químico*, que se fez genérico, o grupo Monsanto conseguiu uma extensão de seus interesses econômicos, através de uma tecnologia *biológica*.

As várias patentes que se analisaram acima dizem respeito aos *processos* relativos à transformação genética mencionada.

Por que só os processos, e não as sementes? Porque a lei brasileira não permite a *patente* de produto, quando o produto é uma

647 Um estudo de há poucos meses, a prática das rés em todo mundo é assim descrita: “Recent statistics indicate that 90% of the soybeans and 70% of the corn and cotton grown in the United States are Roundup Ready crops. The Roundup Ready gene, patented by Monsanto, allows those crops to withstand application of Roundup, an herbicide originally produced solely by Monsanto with the active ingredient of glyphosate, which kills weeds on contact. Although Monsanto’s patent on the Roundup herbicide expired in 2000, the company’s business practices made it an industry giant in both the seed and herbicide markets. Monsanto requires that farmers sign a technology agreement when purchasing Roundup Ready seeds that restricts the purchase of herbicide to products produced by Monsanto. The company also heavily encourages farmers to purchase their brand of herbicide with Roundup Ready seeds through discounting programs.” Dupraz, Emily, Monsanto and the Per Se Illegal Rule for Bundled Discounts (April 1, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2032615> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032615>. As peculiaridades do caso brasileiro foram minudenciadas há dois meses em artigo de nosso ilustre colega, Marcelo Varella, professor dos cursos de doutorado do CEUB, em Brasília: Varella, Marcelo Dias, Intellectual Property and Agriculture: The Case on Soybeans and Monsanto (September 12, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2145111> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111>

648 Todo desenvolvimento desta tecnologia é narrado minuciosamente em ROBIN, Marie-Monique Le Monde Selon Monsanto, La Découverte, 2008. P. 145-246.

semente como as que fazem objeto da ação em questão ⁶⁴⁹. Pode-se, porém, patentear os processos – de engenharia genética ou quaisquer outros ⁶⁵⁰ – que resultam em sementes. E a patente *de processo* resulta na proteção indireta do produto diretamente resultante de tal tecnologia de processo ⁶⁵¹.

Assim, todas essas patentes acima mencionadas tratam de tecnologias que dizem respeito *a sementes*.

Seção 1 (c) [III] Diferença entre sementes e uso de produtos químicos

Como se relatou ainda agora, a tecnologia pela qual os réus vinham cobrando royalties tinha como base a aquisição *de sementes*. Não se cobrava nada como royalties pela compra do glifosato, que aliás podia ser adquirido da Monsanto ou de qualquer fornecedor – o glifosato é - já há décadas - um genérico.

Mas a patente PI9708457-3 diz respeito

a um novo uso de glifosato ou de seus derivados para aumento do rendimento e/ou da qualidade de plantas cultivadas que são tolerantes ao glifosato

649 Lei 9.279/96 - Art. 18. Não são patenteáveis: (...) III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. A proteção de uma semente como produto se pode fazer através do sistema registro de cultivares, previsto pela Lei 9.456/97.

650 Que não essencialmente biológicos: Lei 9.279/96 - Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: IX - (...) os processos biológicos naturais.

651 Lei 9.279/96 - Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: (...) II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

Uso do produto químico ⁶⁵². Usava-se o genérico de um jeito, inventou-se um novo jeito de usar o velhíssimo glifosato. Aquele mesmo glifosato, o produto químico. È uma patente *química* e não *biológica*.

Como assim, patente de uso?

A par das patentes de produto e processo há que se distinguir a invenção que consiste de uma nova aplicação de um produto ou um processo (ou patente de uso). A nova aplicação é patenteável quando objeto já conhecido é usado para obter resultado novo, existente em qualquer tempo a atividade inventiva e o ato criador humano. Trata-se pois de uma tecnologia cuja novidade consiste na “relação entre o meio e o resultado”, ou seja, na função. Assim, por exemplo, o uso de um corante já conhecido como inseticida – o DDT. ⁶⁵³

Embora a utilidade prática de uma patente de *novo uso* de uma coisa antiga sempre questione:

A segunda questão é a da eficácia dessa patente, em face de competidores que possam deter o privilégio anterior, ou que usufruem a tecnologia já em domínio público. Há que se construir um espaço específico na esfera de produção ou comercialização, capaz de ser objeto de exclusividade ⁶⁵⁴.

Assim, a Monsanto percebeu que se pode dar um novo uso ao velho produto glifosato. Como o titular da patente vai ficar vigiando os milhões de fazendeiros do mundo para saber, na calada da noite, se

652 Vide a esse respeito o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. II, [7] § 3.3. (E) A existência de patente de uso no Direito Brasileiro.

653 Tratado. Vol. II, cit. [7] § 3.3. Reivindicações de nova aplicação

654 Tratado, vol. II, cit. [7] § 3.3. (F) A questão do alcance prático das reivindicações de uso

eles estão usando o mesmíssimo glifosato do jeito velho (em domínio público) ou do jeito novo (patenteado) é uma questão pragmática de grande porte. Mas felizmente estranha ao nosso problema.

O importante é perceber que se cobravam royalties sobre o uso *da semente*, plantando e colhendo; se o plantador usava o glifosato do jeito novo ou do jeito velho era e é coisa inteiramente diversa e separada.

A patente PI9708457-3 é de um novo uso de um produto químico, e não de um processo de fazer sementes transgênicas.

Assim, já do título e do resumo da patente PI9708457-3 se pode ver, como um simples advogado e a olho nu que a tal privilégio *não cobre* e não poderia cobrir as sementes sobre as quais se vinha cobrando royalties. A leitura e releitura, detalhada e atenta de toda a patente e suas reivindicações confirmou-me tal conclusão.

Aliás, a alegação de que a patente PI9708457-3 tenha alguma coisa a ver com o objeto da ação em análise é tão ofensiva ao senso comum e à inteligência dos profissionais do direito que custa a acreditar que tal tenha se afirmado em juízo.

Seção 1 (c) [III] Confirmação técnica dessas conclusões

Engenharia de patentes é coisa que só técnico entende, e só ele pode se pronunciar em juízo ⁶⁵⁵. Assim, não obstante a veemência

655 BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo . A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de Nulidade de Patente. Revista da ABPI, v. 00, p. 27-48,

com a que o senso comum repele a afirmação de que a patente PI9708457-3 tenha a ver com a infundada cobrança de royalties sobre sementes com tecnologia RR, cumpre buscar o apoio de engenheiros de patentes.

O fato de este autor cuidar de patentes, continuamente, desde 1979 - trinta e três anos, pois, de traquejo na matéria, dos quais nove como servidor do INPI -, e o fato de ser professor de direito de patentes por muitos anos, não elidem a necessidade de fazer analisar a patente por um engenheiro de patentes, com especialização na área técnica específica.

Assim é, que, por solicitação minha, foi-me encaminhado *novo* estudo datado de 28 de novembro de 2012, proferido pelas mesmas duas engenheiras a que nos referimos.

E assim se conclui: a PI9708457-3, que trata de *novo uso de um velho produto químico* não cobre de forma alguma – nem por sombras, a tecnologia *biológica* RR, que se consolida *em sementes* e não em produtos químicos, usados de qualquer forma que seja.

Seção 1 (c) [IV] Confissão pública e oficial de que a patente PI9708457-3 não cobre as sementes de soja

Note-se, além do que se lê do estudo técnico suso referido, que a patente PI9708457-3 indicou (lê-se no *site* do INPI Brasileiro e está na carta patente constante dos autos a fls. 1733) como sua prioridade o depósito no Escritório Europeu de Patentes de número EP9701443

⁶⁵⁶. Desta propriedade resultam patentes em países (o que se chama *família de patentes*), inclusive a brasileira e a americana ⁶⁵⁷.

A patente americana correspondente à brasileira PI9708457-3 é a US6083878, expedida em 4/7/2000 com vigência até 5/5/2019 ⁶⁵⁸. Tal patente está em vigor e com suas anuidades pagas ⁶⁵⁹.

Ora, em seu *site* institucional, a Monsanto publica o seguinte:

O elemento biotecnológico mais geralmente aceito no mundo, a soja Roundup Ready ®, está programado para sair de patente logo nos EUA - a última patente de propriedade da Monsanto aplicável está prevista para expirar em 2014 ⁶⁶⁰.

Assim, fica claro de que a patente brasileira PI9708457-3, que corresponde à americana US6083878, não afeta de forma nenhuma a

656 Esta prioridade pode ser recuperada no site do Escritório Europeu (EPO) no vínculo

http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&ST=advanced&PR=EP9701443&locale=en_EP&DB=EPODOC, visitado em 6/12/2012.

657 A família de patentes correspondente à PI9708457-3 pode ser encontrada no site da EPO no vínculo http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadocPatentFamily?CC=EP&NR=0889692A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19990113&DB=EPODOC&locale=en_EP, visitado em 6/12/2012.

658 A patente americana pode ser encontrada no site do Escritório Americano no vínculo <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=6083878.PN.&OS=PN/6083878&RS=PN/6083878>, visitado em 6/12/2012.

659 A comprovação da vigência e do pagamento está publicada no site do EPO no vínculo http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=US&NR=6083878A&KC=A&FT=D&ND=5&date=20000704&DB=EPODOC&locale=en_EP, visitado em 6/12/2012.

660 “The world’s most widely adopted biotech trait, Roundup Ready® soybeans, is set to go off patent soon in the U.S. – the last applicable Monsanto-owned patent is expected to expire in 2014”. Encontrado em <http://www.monsanto.com/newsviews/Pages/roundup-ready-patent-expiration.aspx>, visitado em 6/12/2012.

soja Roundup Ready. Se afetasse, o anúncio oficial da Monsanto se referiria a 5/5/2019 e não a 2014.

Seção 1 (c) [V] Conclusão

Assim é que se conclui como matéria de fato:

(1) A patente a PI9708457-3 não tem nada – nem remotamente – a ver com o objeto da Ação Coletiva 82-2012, e só deve ter sido trazida aos autos com o propósito de obscurecer a questão jurídica central da lide.

(2) Não existe no momento em que se redige esse estudo, e já há algum tempo, NENHUMA patente em vigor no Brasil que obrigue ao pagamento de royalties pelo uso de sementes obtidas com a tecnologia de transformação genética Roundup Ready.

Seção 2 - Do direito

Nesta seção daremos consequência às conclusões de fato, resultantes da seção anterior.

Seção 2 (a) [I] (A) Conclusões de fato que embasam a análise jurídica

Como se leu, é forçoso concluir que – a partir de 31/08/2010, que foi o momento que expirou a patente PI1100008-2 -, não existe qualquer direito exclusivo de patente em vigor no Brasil que diga respeito à tecnologia Roundup Ready, de forma possibilitar ao seu titular cobrar royalties de quaisquer terceiros.

Seção 2 (a) [I] (B) Das questões de direito a serem tratadas

Assim é que nos cabe tratar neste passo:

(1) Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, da extinção de patentes

(2) Da imutabilidade dos efeitos do fim da exclusiva por via consensual

(3) Dos efeitos, no campo do Direito Público da Concorrência, da cobrança de royalties por patentes extintas.

(4) Dos efeitos, no Direito Penal, da cobrança de royalties por patentes extintas.

Seção 2 (b) Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, da extinção de patentes

O que acontece quando uma patente se extingue? Dissemos, em nosso Tratado, vol. II:

[14] § 1. 3. - O que ocorre quando a patente acaba

Relembrando a decisão da Suprema Corte Americana, antes citada:

" quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público ⁶⁶¹

Com efeito, uma conclusão inescapável, seja utilizando os instrumentos de análise da concorrência, seja os da propriedade, é que - uma vez extinto o seu prazo -, a patente recai no domínio comum. Ou seja, todos podem fazer uso da tecnologia, no pleno exercício da livre iniciativa constitucional. Disse Gama Cerqueira, o mais clássico dos doutrinadores brasileiros em propriedade industrial:

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público” ⁶⁶².

Repete-o Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o

661 [Nota do original] *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964)

662 [Nota do original] João da Gama Cerqueira, *Tratado de propriedade industrial*, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379.

que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 ⁶⁶³.

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. Diz o art. 39 do Decreto – lei nº 7.903: “O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá em domínio público”. O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se *res communis omnium*.⁶⁶⁴

E assim indicou o STJ:

> Superior Tribunal de Justiça

Resp 70015/sp (1995/0035061-0). DJ:18/08/1997 p:37859. RSTJ vol.97 p.195. Relator Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. Ementa - Modelo industrial não patenteado. Concorrência desleal. O criador de modelo industrial, não protegido por patente, não pode opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela.

Mais recentemente ⁶⁶⁵, publicamos o texto abaixo transcrito.

663 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

664 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

665 Encontrado em
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/usolivre.pdf>, publicado em
26/6/2010.

Seção 2 (b) [I] (A) Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo

Lei 9. 279/96, Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência; (...)

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Seção 2 (b) [I] (B) O que ocorre quando uma patente expira

Uma patente nasce, vive, e se extingue como um privilégio que exclui os concorrentes de usar uma tecnologia. Na clareza clássica do nosso mestre maior da Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira ⁶⁶⁶:

51. Entre os produtos do trabalho intelectual que se manifestam no campo das indústrias, destacam-se, pela sua importância, as *invenções*, que constituem objeto da tutela jurídica dispensada, de modo geral, aos *direitos de autor* e, de modo particular, à *propriedade industrial*. As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um *privilégio* de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada.

E explica o mesmo autor, no volume II de seu Tratado:

⁶⁶⁶ [Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. I, Rio de Janeiro, Forense, 1946.

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

Esse é o sistema seguido pela legislação de todos os países, variando, porém, o prazo do privilégio.

Por sua vez, diz Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 ⁶⁶⁷.

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. (...) O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se *res communis omnium*.⁶⁶⁸

667 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

668 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

Disse eu, em meu *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*,
Lumen Juris, 2003:

Concessão da patente

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3^o), uma série de efeitos se produz:

- *para o titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;
- *para o titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.
- *para o titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).
- *Para o terceiro em geral*, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).
- *Para o terceiro em geral*, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2^o) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.
- *Para o terceiro em geral*, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1^o c/c art. 5^o XXIX).

- *Para o usuário anterior*, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do *direito de pedir patente* – que precede à concessão – através da outorga da patente.

O ponto crucial para o presente estudo é a conclusão de que já na concessão da patente está prefigurada - como direito adquirido - a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga.

Ainda na mesma obra, discuti a consequência da expiração do privilégio:

Domínio Público

Deixar a sua invenção aberta ao uso público, de forma que todos dela possam usar, é sempre uma opção do inventor; foi o que fizeram Benjamin Franklin e Alexander Fleming, o inventor da penicilina em 1928 ⁶⁶⁹. Mas o domínio público é também uma consequência involuntária da extinção, por qualquer motivo, de um direito de exclusiva.

⁶⁶⁹ [Nota do original] Esta renúncia à patente (que talvez resultasse do fato de Fleming ter chegado a um estado de purificação de produto comercialmente válido) não importou em falta de recompensa do inventor. Fleming recebeu por sua invenção 25 doutorados honorários, 26 medalhas, 18 prêmios, 13 condecorações, foi convidado a integrar 87 academias, foi nomeado cavaleiro em 1944, e em 1945 recebeu o prêmio Nobel.

Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração do seu prazo, ou nulidade, o seu respectivo objeto cai em domínio público (art.78, parágrafo único). Vale dizer, deixam de ser subsistentes os poderes *erga omnes* previstos na lei como privativos do titular.

Assim, a solução técnica cujo conhecimento já era disponível a todos desde - pelo menos - a publicação, passa a ser também industrialmente acessível a todos. Realiza-se no patrimônio de todos interessados o direito antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem oposição do titular.

Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor – como as patentes sobre aperfeiçoamentos, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a plena exploração econômica do produto ou do serviço *da mesma maneira que o titular anterior o fazia*.

A queda em domínio público retira todos os interessados da esfera de controle do titular da patente extinta, mas não os faculta por si só a iniciar a exploração imediatamente. No caso de produtos sob restrições e controles públicos – como remédios, alimentos, defensivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é necessário que se obtenham (ou já se tenham obtido) os registros e certificações próprias.

O exemplo mais veemente do efeito da queda em domínio público da patente é o chamado “*genérico*”, medicamento sem a marca do titular da patente expirada, fabricado a partir do momento em que já não mais vige a patente, seguindo parâmetros farmacêuticos que – sob as normas sanitárias pertinentes – assegurem equivalência funcional com o produto anteriormente patentado.

O fim da proteção exclusiva ⁶⁷⁰, e a queda de seu objeto no domínio público, é inexorável e incondicionado:

“tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, impreterivelmente, em domínio público, tenham ou não - entidades ou pessoas - interesse em aproveitarem-se do conhecimento por ela trazido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay, DJ 18.03.2008.

“o prazo de validade de uma patente é um prazo decadencial, que se inicia na data do respectivo depósito e que se encerra ao final de sua previsão legal, não podendo ser objeto de interrupção ou suspensão”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008

Mais ainda, como indicado na citação de meu texto anterior, desde o momento da concessão, há uma situação jurídica inexpugnável, em favor da sociedade, de uso livre da tecnologia ao fim do prazo de sua vigência:

APELACAO CIVEL 2000.02.01.007453-0 - APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.

1 – A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição;

2 – A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

3 – Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público;

4 – Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio;

5 – Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas;

6 – A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vencidos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados;

7 – Recurso e remessa oficial tida como feita providos.

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, dar provimento ao recurso e à remessa oficial tida como feita, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2005 (data do julgamento).

Isso porque – segundo o princípio fundacional do art. 1º, IV da Constituição, todos têm o livre uso de todos os conhecimentos técnicos conhecidos, a não ser na existência de patente, e somente durante sua duração:

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

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

“Diversamente do que é sustentado pela recorrente, o fato de que o mencionado farmacêutico ter pleiteado a invalidação do registro da patente na qualidade de pessoa natural, a meu ver, não afasta o “legítimo interesse” (rectius: interesse jurídico) exigido no artigo 51 da Lei n.º 9.279/96. Muito embora aquele requerente, por não se tratar de pessoa jurídica, esteja impedido de registrar e comercializar qualquer medicamento de uso humano (...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007.

“Quanto às patentes PI nº 8907379-9 e PI nº 8907512-9, depositadas, respectivamente, em 17/04/89 e 26/06/89, a queda em domínio público se deu de forma intercorrente, ou seja, no decorrer do processo, eis que não fora concedida nenhuma liminar para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, não sendo mais

possível reverter tal circunstância” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2002.02.01.019228-5, Dês. Liliane Roriz, DJ 15.02.2007.

“portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, Rel. JC Guilherme Calmon Nogueira da Gama, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

Na verdade, há vedação constitucional para a retirada do domínio público de um conhecimento técnico que, expirada uma patente, ou jamais solicitada, se tornou *res communis omnium*:

“O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo (...) Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples apropriação indébita”⁶⁷¹.

“Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.500358-5, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, DJ 30.05.2007.

Seção 2 (b) [I] (C) Da questão do abuso de direito

Mais adiante, examinaremos a questão do abuso de poder econômico na pretensão de haver royalties ao fim do prazo de

671 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. in Criações Industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. Rio de Janeiro: Saraiva GV LAW, 2007. pg. 51.

proteção de uma patente. Mas examinemos aqui a questão do abuso de direitos.

Dissemos em nosso Tratado, vol. I, Cap. V:

[6] § 1.2. (C) A outra noção de abuso

A outra doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual – a “canônica”, parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.

Esta visão do que seja abuso é assim definida:

“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição”⁶⁷².

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso⁶⁷³.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a

672 Silvio Rodrigues, *Direito civil - Parte geral*, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1º. p. 311. Noção idêntica se encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil Venezuelano, art. 1.185.

673 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, *Abusos de los Derechos del Patentado* in *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.

industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso ⁶⁷⁴.

Assim, cobrando royalties ao fim da vigência da patentes, incidiram as rés em abuso de seu direito de patentes.

Dizem o precedente do STJ, endossando nominalmente nosso entendimento:

"Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. (...) Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse , derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação

674 Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275).” STJ, REsp 1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andriighi, DJe 30/03/2011

E:

"O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca." **Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações.** "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006

Seção 2 (b) [I] (D) Conclusão desta seção

Extinta a patente, o seu objeto cai irremissivelmente em domínio público, para livre uso de todos. Assim, todo aquele que utilizar-se *exclusivamente* dos ensinamentos da patente para usar ou fabricar seu

objeto pode exercer livre e irrestritamente todas as atividades compatíveis com tais ensinamentos.

Seção 2 (b) [II] A interferência de outras eventuais pretensões sobre a matéria em domínio público

Caída em domínio público, a matéria antes patenteada está livre para uso de todos, como matéria de direito estrito. A *promessa constitucional de patenteamento* a que se referia Pontes de Miranda foi cumprida e esgotada ⁶⁷⁵. A sociedade conferiu ao titular da invenção uma exclusividade por tempo limitado, para que pudesse reaver neste prazo, os investimentos pela contribuição que faz à técnica, e através dela, à Sociedade.

Paga a dívida social pelo critério constitucional e legal, isonômico e impessoal, nada mais se deve ao titular do invento que recebeu seu prêmio, e dele teve oportunidade de explorar. Se efetivamente obteve seu retorno ou se os azares da sorte ou do mercado o frustraram em sua expectativa é coisa alheia ao direito. Tal titular, que poderia optar por manter em sigilo o invento, entregou-o à Sociedade, para conhecimento logo, através da publicação e lançamento no *estado da técnica*; e após vinte anos do depósito do pedido, para lançamento no *domínio público*.

675 Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967 - Tomo V (arts.150, § 2º-156), Revista dos Tribunais, 1969.

Vale dizer, após a expiração do prazo do privilégio o invento é, positivamente, de todos; não é uma simples liberdade de usar, mas um *direito* atual e efetivo de uso, suscetível de tutela, inclusive possessória ⁶⁷⁶. Lembre-se o dizer de pontes de Miranda, recém citado: “É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos, a titularidade.” Todos do povo passam ser titulares de um direito de uso do invento, e se contra ele vem o antigo titular, tem pretensão para manter-se na posse do bem de domínio comum ⁶⁷⁷.

Claro é que em muitas vezes, os antigos titulares da exclusiva mantém sua pretensão econômica, e não mais jurídica, de continuar controlar o que inexoravelmente foi ao domínio alheio. Nada de diverso se esperaria de um agente

676 STF, RE 14.144, RF 126, p. 426.

677 Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960 - 04-05-76, TJ/SP).

econômico, especialmente daquele que não tem compromisso com a solidariedade social.

**Seção 2 (b) [II] (A) Da tese
do enriquecimento sem causa**

Não é por outra razão que as rés alegam neste passo que lhes aproveitam as

regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa [fls. 1725]

Enriquecimento sem causa, sem dúvida, que ocorreria se lhes deferissem proteções exclusivas após a expiração do privilégio:

- (a) "O deferimento da prorrogação do privilégio por mais 5 (cinco) anos ensejaria o enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou investimentos referentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclusividade de sua exploração por 20 (vinte) anos." TFR2, Remessa Ex-Officio em MS 2001.02.01.030421-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, Des. André Fontes, 27 de setembro de 2005. {Há numerosos acórdãos com o mesmo teor}.

Seção 2 (b) [II] (B) Da tese da Concorrência Desleal

Nem se pode suscitar a hipótese da concorrência desleal, como notamos em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, p. 277⁶⁷⁸

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

E diz o precedente, apontando a *lealdade e função social* dessa concorrência que enfim se torna possível :

"Deve-se ponderar, ainda, que a concorrência estabelecida no mercado com a queda da proteção patentária é benéfica à sociedade, na medida em que estimula os fabricantes a oferecer produtos de melhor qualidade e a menores custos." TRF1, AI . 0008840-82.2010.4.01.0000/DF (0034596-49.2008.4.01.3400), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, Quinta Turma do TRF - 1ª Região, por unanimidade, Des. Fagundes de Deus, 20 de outubro de 2010.

678 A obra está esgotada, encontrando-se em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, a p. 247. O mesmo texto se lerá em nosso Tratado, vol. I, Cap. III, [2] § 6.0. (B) Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

"Se a peça industrial não goza de privilégio de invenção, não se configurando como patente, modelo industrial ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo da produção de artefatos industriais, não merece a proteção da lei, podendo ser utilizada por todos." TJSP - Ap 81.041-1 - 8.ª Câmara - j. 13/5/1987 - rel. Villa da Costa

E repetindo, por completamente oportuno, Gama Cerqueira:

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público”⁶⁷⁹.

Seção 2 (b) [II] (C) Usando outros pretensos direitos para frustrar o domínio público

Sem repelir a proteção de outras criações, eventualmente dignas de proteção pela Propriedade Intelectual⁶⁸⁰, note-se que – uma vez

679 [Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379.

680 Vide sobre a questão PORTO, Patricia C. R. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. Trabalho de conclusão da disciplina de Direitos autorais. COPEPI - Coordenação de pesquisa e educação em propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento. Publicada na Revista da ABPI 109 - Edição: Novembro/Dezembro, 2010, Rio de Janeiro, 2009, p. 24, CAÑELLAS, Anselmo Martínez, La protección dual de la propiedad industrial de las plantas transgénicas: como invenciones y como variedades vegetales, encontrado em <http://ssrn.com/abstract=1762691>, visitado em 9/2/2012. PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Interface dos Direitos Protetivos em Propriedade Intelectual: Patentes e Cultivares, Revista da ABPI – nº 112 – Mai/Jun 2011. Tomkowicz, Robert J., Intellectual Property Overlaps (December 22, 2010). Robert J. Tomkowicz, Intellectual Property Overlaps, Routledge, 2011, com resumo disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1729795>. MOFFAT, Viva, Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies Research Paper Series. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=972358>. MIOT, Carolina, L'interface entre le droit des brevets et le droit des obtentions vegetales dans l'Union européenne Memoire redige sous la codirection de Christophe Geiger e Bart Kiewiet, Universite de Strasbourg, 2010-2011. Vide ainda sobre esse importantíssimo problema CRUQUENAIRE, Alexandre & DUSOLLIER

caída em domínio público a criação – não pode o titular tentar de outros meios para retirá-la da posse de todos. Não pode, assim, aproveitar-se da eventual sobreposição dos direitos ⁶⁸¹ para frustrar os efeitos socialmente desejados da queda em domínio público das patente.

Vide o precedente, coincidindo com as conclusões do aresto da Corte Europeia no mesmíssimo caso ⁶⁸², e compatível igualmente com a jurisprudência da Suprema Corte Americana ⁶⁸³:

Séverine. *Le cumul des droits intellectuels*. Bélgica: Larcier, 2004. TOMKOWIKZ, Robert. *Intellectual Property Overlaps*. Nova Iorque: Routledge, 2012; WILKOF, Neil & BASHEER, Shamnad. *Overlapping Intellectual Property Rights*. London: Oxford, 2012.

681 “...By overlaps, (ac)cumulation or piling up , we mean the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter.” DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. *Intellectual Property Overlaps – A European Perspective*. Oregon: Hart Publishing, 2011, p. 03.

682 O caso *Phillishave*, ECJ Case C-299/99 (*Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*) 78 A ratio dos motivos de recusa do registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da directiva consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), pretende, assim, evitar que a protecção conferida pelo direito de marca se estenda, para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca.” A decisão, em português, se acha em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0299:PT:HTML>, visitado em 31/7/2012. Note-se que a Suprema Corte Americana no caso *Qualitex*, citado acima, fala exatamente a mesma coisa.

683 Num estudo exatamente sobre as sementes da Monsanto: "The Court has repeatedly held that one form of intellectual property cannot be used to subvert the limits of another. In *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, the Court held that consumer recognition of a distinctively shaped “shredded wheat” biscuit could not be used under law of trademark to extend a patent owner’s rights beyond the term of the patent on the biscuit. The Court reaffirmed that principle with regard to distinctively shaped traffic sign assemblies in *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* – a case decided just before *J.E.M.*, but curiously not mentioned in the opinion. The principle is not limited to patent law; in *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, the Court held that documentary films for which copyright had lapsed could not be protected under the Lanham Act’s false designation of origin provision. The reasoning in *J.E.M.* sits uncomfortably amid these decisions, offering

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

little indication that the confluence of patent and PVPA protection is more acceptable than the confluence of patent and trademark, or copyright and trademark.” Burk, Dan L., Legal Constraint of Genetic Use Restriction Technologies. Minnesota Journal of Law, Science and Technology, Vol. 6, p. 254, 2004. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=661181>

provimento ao recurso” - Agravo 2005.02.01.011707-0, julgado em 28 de agosto de 2007, rel. André Fontes.

Assim, nem mesmo a arguição de direitos de natureza diversa sobre a mesma semente poderia impedir os efeitos decadenciais e inexoráveis da queda em domínio público das patentes da Monsanto.

Seção 2 (b) [II] (D) Da inexistência de outras pretensões para frustrar os efeitos da extinção da patente

Vamos retornar a afirmação das rés a fls. 1733:

54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, direitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa .

Na nossa nota de pé de página 2 nos referimos à inocuidade das patentes que o grupo Monsanto detém no exterior: o princípio do art. 4º da Convenção de Paris faz com que cada patente nacional só tenha validade na sua esfera de jurisdição:

o "(...) o princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º bis da CUP , que se aplica de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal." STJ, REsp 1.145.637/RJ, 3a. Turma, Min. Vasco Della Giustina, 15/12/2009.

Assim, o fato de que as patentes americanas do grupo expirem em 2014 não tem a mais remota implicação no regime brasileiro.

Logo acima, nos debruçamos sobre a arguição de enriquecimento sem causa; logo em seguida examinaremos as razões de direito comum, e em seguida, de Direito Público da Concorrência, que impedem que “contratos firmados com toda a cadeia produtiva” possam impedir os efeitos da queda da tecnologia Roundup Ready em domínio público⁶⁸⁴.

Dediquemo-nos nesta seção a examinar a tese de que existam “direitos regulatórios” que pudessem criar uma exclusividade em favor das rés que sobrevivesse a expiração das patentes.

Seção 2 (b) [III] Os direitos regulatórios que as rés entendem ter

Dizem as rés, a fls:

21. Não foi por outro motivo que as normas governamentais que autorizaram a comercialização das safras de Soja RR oriundas das sementes não certificadas (Lei nº 10.814/03, Lei nº 11.092/05 e Lei nº 11.105/05) reconheceram expressamente os direitos de propriedade industrial da MONSANTO sobre a Tecnologia RR, inclusive o direito de ser devidamente indenizada pelo plantio ilícito de sementes sem originação.

684 Quanto a insinuação de que “certificados de segurança ambiental e alimentar” possam estender patentes, basta ponderar que tais certificados se referem a matéria de vigilância sanitária, e são deferidos com ou sem patente, ou mesmo às tecnologias da era da pedra lascada.

Doi ao senso de boa fé essa afirmação. Leia-se o que diz a Mensagem de veto à Lei 10.814/03, recusando explícita e enfaticamente qualquer reconhecimento expresso de interesses de patentes das rés:

Parágrafo único do art. 9o

"Art. 9o

Parágrafo único. A responsabilidade prevista no caput aplica-se, igualmente, aos detentores dos direitos da patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja de que trata o art. 1o."

Razões do veto

"Trata o dispositivo de estender a responsabilidade civil, objetiva e solidária pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, aos detentores dos direitos da patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente modificada de 2003.

A contrariedade ao interesse público decorre do fato de que o dispositivo traz à baila relação jurídica estranha ao objeto do texto legal, na medida em que pretende responsabilizar os detentores dos direitos de patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente modificada pelos danos ao meio ambiente e à saúde de terceiros.

Se de um lado há o aspecto positivo de tutelar direitos fundamentais como a vida e o meio ambiente, responsabilizando todos aqueles que participaram da cadeia produtiva da soja geneticamente modificada, a redação do dispositivo em comento, a contrario sensu, está a afirmar os direitos de patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente modificada da safra de 2003.

A matéria referente a direitos e obrigações relativos à propriedade industrial mereceu detalhada disciplina no texto da Lei no 9.279, de

14 de maio de 1996, a denominada Lei de Patentes, e é sob sua égide que deve ser decidida.

Não pode pretender uma lei que se destina a, única e exclusivamente, estabelecer normas excepcionais para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2003, criar normas e definir direitos e obrigações de supostos detentores de direitos sobre a patente da semente utilizada.

Ademais, há que se registrar o caráter ilícito da importação das sementes em questão, o que torna ainda mais complexa a relação jurídica entre os eventuais detentores de direitos sobre patentes e os produtores rurais, matéria essa que deve ser equacionada pelas vias competentes, vale dizer, pelo Poder Judiciário, tendo em consideração a legislação específica do setor." ⁶⁸⁵

Assim, tal lei apenas remete à legislação ordinária, não criando qualquer novo direito de patentes, ou proteção excepcional que pudesse impedir ou retardar o fim do prazo de patentes ⁶⁸⁶

A lei indicada retirou, e não ampliou, pretensões de patentes da Monsanto

Pelo contrário, a mesma lei vedou a concessão de um dos pedidos de patentes mais socialmente discutíveis do grupo Monsanto ⁶⁸⁷, a chamada tecnologia Terminator:

685 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv741-03.htm

686 A lei 11.092/05, igualmente citada pelas rés, não estabelece nenhum novo direito de patentes em favor das rés, mas, pelo contrário, só impõe a elas uma nova obrigação acessória fiscal: “ Art. 7o Na hipótese de cobrança pela licença de exploração de patente sobre a tecnologia aplicada à soja de que trata o art. 1o desta Lei, a empresa detentora da patente deverá apresentar comprovação da venda das sementes por meio de notas fiscais.”. Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm, visitado em 5/12/2012.

687 Outros depositantes de patentes também tentaram se valer de patentes da mesma tecnologia. Para a lista completa, vide o artigo da servidora do INPI GUERRANTE, Rafaela

Diante da dificuldade em controlar o pagamento das taxas tecnológicas e de fazer cumprir as exigências impostas pelos contratos, as empresas desenvolveram duas tecnologias genéticas, a Terminator e a Traitor, capazes de tornar impossível, ou muito difícil, o armazenamento de sementes de uma safra para a outra, ou também, de condicionar a expressão de determinadas características do vegetal à aplicação de uma substância química, produzida pela mesma empresa detentora da tecnologia genética embutida na semente.

A tecnologia apelidada de Terminator (...) consiste na introdução de três genes, de ações distintas, no genoma de sementes de interesse, com o objetivo de tornar estéril a segunda geração de sementes dessa planta. Na verdade, é uma técnica que impede que o fruto ou grão de uma variedade comercial se torne uma semente, exterminando, assim, o potencial reprodutivo da planta. Já a tecnologia Traitor, (...) consiste em alterar geneticamente uma planta para que a expressão de determinadas proteínas no vegetal esteja condicionada à aplicação de uma substância química capaz de ativar ou desativar características específicas da planta expressas pela atividade dessas proteínas ⁶⁸⁸.

As tecnologias em questão (oficialmente denominadas GURTs, ou Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso) essencialmente tornariam irrelevante o fim das patentes em questão neste estudo, pois, mesmo sendo livre a reprodução, as sementes seria estéreis após o primeiro plantio. A patente terminaria, mas os agricultores não

di Sabato, Comportamento Estratégico das Grandes Empresas do Mercado de Sementes Geneticamente Modicadas, encontrado em <http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf>, visitado em 6/12/2012.

688 Guerrante, cit, p. 68.

poderiam replantar as sementes de que já dispunham, pois elas seriam improdutivas ⁶⁸⁹.

Tal tecnologia é tão rejeitada que foi objeto de ato internacional de condenação através do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, chamado de Protocolo Nagoya, ao qual o Brasil apoiou ⁶⁹⁰.

Com efeito, a lei citada assim dispõe:

Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacional, a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso e dos produtos delas derivados, aplicáveis à cultura da soja.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

689 "A tecnologia Terminator ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com tecnologia Terminator, não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar sementes todos os anos." Encontrado em http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado em 3/3/2011

690 Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty, Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN BRAS, de 23/04/2010

E a outra lei a que se referem as rés institui o patenteamento de um dos pedidos da Monsanto⁶⁹¹ como sendo *crime*:

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.

Art. 6º Fica proibido:

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

À luz da lei que criminalizou o patenteamento de seu pedido de privilégio, a Monsanto se comprometeu formalmente com a sociedade brasileira nunca fazer uso de sua tecnologia⁶⁹².

691 Por exemplo, o pedido BR9508471, cujo titular é a Delta Pine, companhia adquirida em 2007 pela Monsanto, conforme <http://www.monsanto.com/whoweare/Pages/monsanto-history.aspx>, visitado em 5/1/2012.

692 Vide, no site da subsidiária brasileira do grupo: http://www.monsanto.com.br/institucional/para_sua_informacao/monsanto_desenvolver_ou_vender_sementes.asp

Seção 2 (b) [III] (A) Conclusão

quanto aos “direitos” da Monsanto

Desta feita, nada há nas leis citadas qualquer modificação do regime de patentes, ou instituição de um regime de proteção que permitisse a Monsanto cobrar royalties sobre patentes extintas.

Essa cobrança era e continuou proibida, e – como se comprovará - a Monsanto tem consciência disso. Aliás, como veremos adiante, as restrições pós-patentes foram objeto de pronunciamento específico do CADE.

Assim examinados todos os argumentos da Monsanto quanto à persistência de royalties após a expiração das patentes, conclui-se pela sua total falta de fundamento.

Seção 2 (b) [IV] Da consciência da Monsanto de que ao fim das patentes cessa seu direito

Importante artigo no New York Times de 17/12/2009 indica que a Monsanto – nos Estados Unidos – tem clara noção de que o fim das patentes implica em domínio público e não pagamento de royalties por seus produtos ⁶⁹³:

693 “Facing antitrust scrutiny over its practices in the biotechnology seed business, Monsanto has said it will not stand in the way of farmers eventually using lower cost alternatives to its genetically modified soybeans. In letters to seed companies and farm groups this week, Monsanto said that it would allow farmers to continue to grow its hugely popular Roundup Ready 1 soybeans even after the patent protecting the technology expires in 2014. The letter countered a widespread impression in the agriculture business that Monsanto planned to force farmers and seed companies to migrate to a successor product called Roundup Ready 2 Yield, which will remain under patent and is more expensive. The issue has potentially broad implications for the agriculture industry because Roundup Ready soybeans will be the first widely grown biotechnology crop to lose patent protection since

Enfrentando escrutínio antitruste sobre suas práticas no negócio de sementes biotecnológicas ⁶⁹⁴, a Monsanto declarou que não irá impedir que agricultores, passem, a seu devido tempo, a utilizar alternativas de menor custo para sua soja geneticamente modificada.

Em cartas a empresas de sementes e grupos de agricultores, esta semana, a Monsanto disse que permitiria que os agricultores continuem a plantar seus soja Roundup Ready 1, que é imensamente popular, mesmo após a patente que protege a tecnologia expira em 2014.

A carta rebateu uma impressão generalizada entre as empresas agrícolas de que a Monsanto pretendia forçar os agricultores e empresas de sementes de migrar para um produto sucessor chamado Roundup Ready 2 Yield, que permanecerá sob patente e é mais caro.

A questão tem implicações potencialmente amplas para a indústria da agricultura porque a soja Roundup Ready será a primeira semente biotecnologia de grande impacto, a perder a proteção de patente desde a mutação de genes tornou-se um dos pilares da ciência agrícola na década de 1990.

Como os agricultores e empresas de sementes não terão mais que pagar royalties para a Monsanto pelo gene depois de 2014, a soja

gene splicing became a mainstay of crop science in the 1990s. Because farmers and seed companies would no longer have to pay royalties to Monsanto on the gene after 2014, Roundup Ready soybeans would become agricultural biotechnology's equivalent of a generic drug." <http://www.nytimes.com/2009/12/18/business/18seed.html>.

694 Segundo notícia de 5/12/2012, a investigação de anos do Departamento de Justiça sobre as sementes Roundup teria sido descontinuada: "In late November, U.S. Department of Justice Antitrust Division decided to drop its investigation of Monsanto's control over much of the U.S. seed market. Monsanto has gained this control through the buyout of numerous seed companies and its use of the patent system to extract concessions from farmers who buy the seed. As noted by commentator Tom Philpott, the Justice Department made no official announcement that it was dropping the investigation. Nor has the Department provided the public with the rationale or basis for its decision or with any grounds on which the Department can withhold information on the investigation from the public." Encontrado em <http://sustainableagriculture.net/blog/doj-drops-investigation/>, visitada em 5/1/2012.

Roundup Ready seria equivalente a biotecnologia agrícola, de um medicamento genérico.

**Seção 2 (b) [IV] (A) Das
consequências jurídicas da
consciência do ilícito da cobrança
de royalties**

Assim, parece ser claro que a pretensão das rés de continuarem a cobrança de seus royalties ao fim de patentes sofra de alguma deficiência de boa fé. Em matéria de Propriedade Intelectual, essa não é somente uma jaça moral. Veja-se:

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

E reiteram os precedentes::

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

"o sistema jurídico nacional, "deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores do sistema.' Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009.

Essa visão é enfaticamente adotada pelas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2, em julgados recentes, como *mácula obstativa da aquisição de direitos*:

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI)."TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos *mihi factum dabo tibi ius* e *iura novit curia*, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário dessa e ex-empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimentos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir prova contundente

de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale: "Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo". (em *Filosofia do Direito*, p. 694) Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei". Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que "o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade." (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macauense, de 1995, que reproduz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a

conduta como crime no art. 262). (fl. 805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

“Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal." TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 10/06/2003

E ecoam os tribunais estaduais no mesmo teor:

Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa-fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto." TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19, Segunda Câmara Cível, Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 –

Vide a Seção 2 (d) abaixo, quanto aos efeitos da má-fé sobre as violações da Lei de Defesa da Concorrência.

Seção 2 (b) [V] Incidentalmente, a questão dos cultivares

Simultaneamente às patentes, o grupo Monsanto registrou e obteve proteção para uma série de cultivares – sementes – cuja característica que faculta a proteção é serem resistentes ao glifosato – por exemplo, a L8064RR, e L8307RR da Monsoy Ltda ⁶⁹⁵. Estes direitos não são objeto, nem são arguidos pela Monsanto neste pleito.

Seção 2 (c) Da imutabilidade do fim da exclusiva por via consensual

Nos dirigimos agora à afirmação das rés, a fls.:

54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, direitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa .

Assim, entendem as rés que, por via de contratos, se pode dar uma existência de mortas-vivas às patentes extintas.

Na verdade, não podem os usuários de um invento renunciarem incondicionalmente à liberdade de uso por restrição voluntária. Não podem os beneficiários de domínio comum pactuarem com os antigos

695 A lista das cultivares do grupo Monsanto marcadas com as letras RR podem ser obtidas no site do Ministério da Agricultura, em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?

titulares de privilégio por agir como se ainda estivessem restritos pela patente extinta.

Como assim? Não podem partes privadas renunciarem, de livre e informada vontade, a uma liberdade que lhes acede?

Ponhamos, por agora, entre parênteses a questão de que a vontade seja *livre e informada*. Ponhamos, igualmente, de lado, a questão da infração às normas antitruste, o que será inspecionado mais adiante. Aqui, examina-se essa restrição à luz do direito comum, e não do direito antitruste. A questão é que, mesmo nas hipóteses de liberdade da vontade, o pacto de se excluir de uma liberdade *concorrencial* é condicionado em nosso direito.

Pois quem pactua por não aproveitar da livre concorrência, em favor de um, e em prejuízo de todos demais concorrentes da outra parte, entra em pacto de não concorrência, ou *pacto de não permitir concorrência*. E em nosso direito essas pactuações são condicionadas.

Com efeito, se alguém acede em tratar uma exclusividade legal, que já não mais vige, como aplicável, pactua exclusividade. Assim notei em meu Tratado, vol. I, cap. III,

Seção [4] - Concorrência interdita: restrições convencionais

[4] § 1 . - Impossibilidade da restrição ilimitada

A cláusula de não mais exercer indústria, comércio ou profissão, sem qualquer restrição de tempo ou espaço, no entender de Pontes de Miranda, é contrário a direito. Rubem Requião, João Eunápio Borges,

Waldemar Ferreira e Alberto da Rocha ⁶⁹⁶, no tocante à cláusula de não concorrência em contrato de venda de estabelecimento, também são acordes em considerar inválida a restrição sem limites ⁶⁹⁷. (...)

[4] § 5 . - Requisitos de Validade

Todas estas considerações possibilitam configurar os requisitos de validade de uma cláusula ou pacto em restrição à concorrência, na perspectiva do direito comum:

As restrições devem ser limitadas no tempo, espaço e objeto, para subsistirem tão somente na proporção em que forem úteis, necessárias, para proteger um interesse legítimo do beneficiário.

Assim sendo, tais cláusulas e pactos teriam uma função acessória, de garantir o ajuste principal, cujo propósito não é afetar diretamente a concorrência.

Porém depreende-se naturalmente mais um requisito: a limitação à concorrência não pode ser, por outra razão, contrária à lei, ou lesiva ao direito de terceiros. Neste último passo, já se está na fronteira entre as disposições do direito comum e os imperativos do direito antitruste.

[4] § 5. 1. - Jurisprudência: limites convencionais à concorrência

> Tribunal de Justiça de MS

Apelação cível 398601 j. 11.04.95 decisão: por maioria. Ementa: Apelação cível. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços. Atividade das empresas. Restrição de mercado ou praça. Pacto. Temporalidade. Inconstitucionalidade inexistente. Sentença

⁶⁹⁶ Respectivamente, Curso de Direito Comercial. Saraiva, 1977, pg. 236 e seg.; Curso de Direito Comercial. Forense, 1975, pg. 198 e seg; Tratado de Direito Comercial. Ed. Saraiva, vol. V. pg. 378; Curso de Direito Empresarial. EDUC, 1976, vol. I, pg. 114.

⁶⁹⁷ Vide Giannantonio Guglielmetti, Limiti Negoziali Della Concorrenza, Ed. Antonio Milani, Pádua, 1961.

reformada. Recurso provido. A cláusula contratual que restringe, por tempo determinado, a região ou campo de atividade comercial ou de prestação de serviços, não fere a norma constitucional da livre concorrência.

[4] § 6 . - Cláusulas de exclusividade

Coisa diversa são as cláusulas a que Pontes de Miranda classifica como “de não permitir concorrência”. Em outros termos, a cláusula de exclusividade, pela qual um comprador, vendedor, locador ou locatário se compromete a só receber de ou só dar a uma determinada pessoa, com exclusão de seus concorrentes.

Também para estas, Pontes de Miranda limita a validade à proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário. Se um fornecedor se apresta a suprir um consumidor de grandes proporções, e para isto reúne equipamentos, pessoal e capital em uma dimensão que não poderia fazer, se não estivesse certo da exclusividade, esta cláusula é razoável enquanto assegurar ao beneficiário uma taxa de lucros proporcional ao risco e ao trabalho despendido.

Rubem Requião também condiciona, citando Ripert, tais cláusulas de exclusividade aos limites espaciais, temporais e objetivos colocados quanto às cláusulas de não concorrência. E vai além ⁶⁹⁸:

“Ora, dessa forma, desde que a exclusividade seja concedida tendo em vista a organização das vendas para proporcionar maior garantia e comodidade aos consumidores, sobretudo no que diz respeito aos serviços de atendimento pós-venda, sendo em suma isenta da ideia de fraudar a liberdade do comércio, é ela legítima, e nesse sentido se têm inclinado os autores e, de forma mais acentuada atualmente, a jurisprudência francesa.”

Desta maneira, valem, tanto para as cláusulas de limitação à concorrência, quanto as de não permitir concorrência, os seguintes princípios comuns:

- a) devem ser limitadas no tempo, na extensão, no espaço e no objeto, na proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário;
- b) devem ser subsidiárias a outro negócio jurídico, cujo propósito principal não é a limitação da concorrência;
- c) devem ser examinadas à luz dos benefícios que dela eventualmente decorram para a comunidade;
- d) não podem ser contrárias à lei, nem ferir o legítimo interesse de terceiros.

O leitor perceberá que sustento que – ainda no direito comum – as cláusulas de restrição a concorrência deverão ser olhadas sob um perspectiva que não só considere as partes, mas essencialmente as repercussões do pacto restritivo da concorrência em face da sociedade. Com efeito, com Tulio Ascarelli ⁶⁹⁹, entendo que a validade dessas cláusulas mesmo *inter volentes* se sujeitam ao interesse social ⁷⁰⁰.

699 “Manifestando-se sobre tais cláusulas, sustenta Tulio Ascarelli que sua validade está subordinada ao interesse social, devendo-se levar em conta a tutela da pessoa humana e a liberdade de mercado” (Teoria Della Cuncurrenza e dei Beni Immateriali, Milano, 1960, p. 97). SILVEIRA, Newton, Propriedade Imaterial E Concorrência, Revista dos Tribunais | vol. 604 | p. 264 | Fev / 1986 | DTR\1986\66

700 O interesse jurídico de terceiros nessas disposições não é só notado por Ascarelli: "Na visão de Rudolf Krasser, [Rudolf Krasser. La représsion de la concurrence déloyale dans les États Membres de la Communauté Économique Européenne. t. 4, p. 527.] a licitude da exclusividade depende do atendimento de certas condições: a) a obrigação estabelecida na relação comercial exclusiva deve ser recíproca e limitada no tempo, no espaço, na extensão e no objeto; b) o sistema de distribuição deve trazer, por finalidade, benefícios para o consumidor; c) o acordo de exclusividade não deve limitar a liberdade do concessionário em fixar seus preços de revenda; d) os contratos ajustados devem ser respeitados pelas partes

Assim ocorre nos contratos entre partes de vontade livre e informada, em equiparação volitiva; mas muito de poderia arguir quanto à equiparação dos adquirentes de sementes e devedores de royalties, como pessoas singulares, aos consumidores, para os quais a vinculação do pagamento de royalties por patentes extintas e acesso a sementes resulta de um contrato de adesão ⁷⁰¹.

Seção 2 (c) [I] (A) Uma nota sobre o contrato que ensejava o pagamento de royalties

Como a doutrina aponta, esse contrato específico que vincula a compra de sementes ao pagamento de royalties é extremamente favorável à Monsanto, e deve ser objeto da especial atenção que os

contratantes." Tânia Bahia Carvalho Siqueira, A Cláusula De Exclusividade Nos Contratos Empresariais, Revista de Direito Privado | vol. 13 | p. 250 | Jan / 2003 | DTR\2003\82

701 "Além do bystander e do consumidor por equiparação do art. 2.º do CDC, o art. 29 do mesmo Código estabelece que, "para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas". Tal norma está inserida no capítulo que trata da oferta, da publicidade, das práticas abusivas, da cobrança de dívidas, dos bancos de dados e cadastros de consumidores, sendo aplicada também ao capítulo seguinte que trata da proteção contratual do consumidor (nulidade de cláusulas abusivas, garantia, interpretação de contratos de adesão etc.).(...)Outra infração à ordem econômica que guarda relação com o CDC é a prevista no art. 21, XIII, da Lei 8.884/94 ("recusar a venda de bens e a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais"), cuja norma "paradigma" é a do inc. II do art. 39 do CDC ("recusar o atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes"), com redação igualmente dada pela Lei 8.884/94.* A venda casada, prevista no inc. I do art. 39 do CDC ("condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos"), é tipificada, também, como infração à ordem econômica no inc. XXIII do art. 21 da Lei Antitruste ("subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem"). EBERLIN, Fernando Büscher Von Teschenhausen, O concorrente como consumidor equiparado: proteção ao consumidor contra práticas abusivas por meio do diálogo entre o CDC e as normas concorrenciais, Revista de Direito do Consumidor | vol. 66 | p. 9 | Abr / 2008 | DTR\2008\825.

acordos de adesão propiciam, em particular quanto às eventuais partes hipossuficientes⁷⁰².

Esta questão, no entanto, não é o objeto central deste estudo.

Seção 2 (c) [II] Conclusões desta seção

Uma vez expirada a patente, o uso livre de seu objeto passa ao público e não pode ser tolhido por outras pretensões do antigo titular, ainda que a título de enriquecimento sem causa, concorrência desleal, exercício de outro privilégio sobre o mesmo objeto, ou renúncia incondicional dos beneficiários da liberdade industrial.

Seção 2 (d) Da violação das normas antitruste pela cobrança de royalties por patentes extintas

Já analisamos a ilicitude da cobrança de royalties com base em patentes extintas, seja segundo do direito da propriedade intelectual,

702 “El contrato con el agricultor es especialmente ventajoso para la empresa biotecnológica, ya que, combinado con el contrato de esta con el productor-distribuidor le permite un control vertical de la fase de producción de los OMG. Con él, la empresa biotecnológica obtiene una cosecha de semillas MG comerciales con un menor coste y unos ingresos extra. La empresa biotecnológica cobra el precio de venta de las semillas germinales del distribuidor-productor (más caro que el de la semilla tradicional porque incluye los royalties de la venta del productor-distribuidor al agricultor más una prima por el monopolio del mercado de semillas transgénicas), se ahorra los arrendamientos de los terrenos de cultivo, que además puede seleccionar, ahorra costes de producción (asumidos por los agricultores en el contrato casi en su integridad) e incrementa las ventas de otros productos patentados por la misma empresa tales como herbicidas (por ejemplo, si las plantas MG son resistentes al glifosato y la misma empresa creadora de los OMG produce un herbicida de glifosato, y además impone su uso, dado que el agricultor se ha obligado contractualmente a seguir las instrucciones del vendedor-productor, que son las de la empresa biotecnológica). Además, dicha empresa sólo asume la recompra de las semillas que cumplan determinados niveles de calidad mínimos, con lo que el riesgo de defectos en la producción es asumido por el agricultor.” Martínez Canellas, Anselmo M., *The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts* (January 1, 2012). InDret, Vol. 1, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1998728>

seja perante o direito comum. Cumpre-nos agora levar em conta as consequências dessa cobrança perante o Direito Público da Concorrência.

Seção 2 (d) [I] Do que já dissemos sobre o assunto

É matéria a que nos dedicamos há décadas. Com efeito, na dissertação de nosso primeiro mestrado em direito, de 1982, sob a orientação do Prof. Fabio Konder Comparato⁷⁰³, assim dissemos:

O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o pagamento de “royalties” subsequentes e tira o amparo legal de qualquer restrição à atividade econômica dos concorrentes. Tal pressuposto jurídico seria suficiente para configurar a ilicitude de uma disposição que prevesse a continuação das obrigações para além do prazo de validade do direito de propriedade industrial.

Mas, como em especial no caso de patentes, a transitoriedade do direito exclusivo é essencial á finalidade de sua constituição, ter-se-ia, na disposição em análise, um exemplo claro de abuso do privilégio, em franca oposição ao disposto no art. 2º da lei 5.648/72. Não poderia o INPI, mesmo sem as disposições expressas do CPI, averbar ou consentir em licenças prevendo a prorrogação da obrigação além do direito, que é seu objeto material.

Deve-se distinguir, no entanto, o pagamento, como extinção de uma obrigação, da geração desta mesma obrigação. Calculado o “royalty” sobre a produção, a venda, ou o lucro, pode ocorrer que o pagamento se dê licitamente após a expiração do privilégio ou registro, se referir-

703 BARBOSA, Denis Borges, Know How e Poder Economico, Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Ano de Obtenção: 1982. Orientador: Fabio Konder Comparato. Encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/disserta.doc.>, p. 128.

se a fato anterior a tal extinção. Fabricou-se produto protegido por privilégio em vigor, sob licença de seu titular; o uso do privilégio deu-se na fabricação e os “royalties” são devidos ainda que, após o fato, haja expirado o direito exclusivo. O mesmo ocorre nos sistemas que, contrariamente ao brasileiro, admitirem o pagamento de licenças de “know how” por “*lump sum*”.

Mais recentemente, em nosso Tratado, vol. I Cap. V, assim dissemos agora já discutindo a aplicação das regras de defesa da concorrência em face de direitos de propriedade intelectual – que são por definição normas de caráter concorrencial ⁷⁰⁴:

[8] § 5. 2. - Cláusulas restritivas na legislação brasileira (...)

Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos *não reais* sobre o *know how*, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência de um mercado *final* dos produtos e serviços, e outro mercado *instrumental* de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.

À luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis, existe um interesse público em que a concorrência efetiva ou potencial nestes mercados seja incentivada. Ou seja, de que cada licença ou contrato de *know*

704 Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. -00069. RTJ - vol. -00125.03 pg. -00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas à clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso.

how propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis legalmente aceitáveis de concorrência efetiva e potencial tanto no mercado final como no instrumental. Não só que se aumente a produção de bens e serviços, como também se visa que os mesmos efeitos se façam sentir quanto à disponibilidade de tecnologia, através de absorção e geração própria derivada. (...)

Mas lembre-se: a noção de abuso, por definição, é qualitativa. Não há abuso em tese. Abusa-se de poderes administrativos, ou de poderes de uma patente, ou da situação naturalmente favorecida de quem dispõe de *know how*, numa situação concreta. Só nos limites desta concretude que se desenha o abuso. Em particular, tal ocorre no caso de um *desvio de finalidade*, quando, em princípio, o abutente segue à letra o receituário de seus poderes, mas com fins divergentes daqueles que justificam os mesmos poderes.

Ora, ainda que se considerando que os direitos de propriedade intelectual nasçam de uma restrição da concorrência, já se viu longamente que eles se constroem através de um balanceamento de interesses múltiplos e complexos. Estes interesses não se resumem à teia concorrencial. Assim, só há abuso quando, num caso concreto, se apure um desbalanceamento destes interesses, de maneira a exceder os poderes, ou exercê-los contra seus fins.

Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para *um* episódio de apuração de razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito da propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios. Só depois de apurado o abuso, prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial. Duas etapas sucessivas, desta feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.

Assim, primeiro há que se conferir se há *abuso de* direitos, para depois se chegar ao *abuso de poder* econômico. Passemos, agora, e focar no problema das patentes:

[8] § 5.2. (A) Licenças de patente (...)

Em geral, não estuoiam abusivas as disposições que, à luz do *conteúdo* das patentes descrito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca de cliques.

Ou a famosa cláusula *grant-back* (traduzida usual mas erroneamente por retrocessão), pela qual todos os aperfeiçoamentos que faça o licenciado no objeto pertencem ao licenciador. Tal disposição é vedada no art. 63 do CPI/96, ao dizer que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”. Igualmente TRIPs aponta como recusável a cláusula “de retrocessão *exclusiva*, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada”. Lógico que os dois preceitos, do CPI e de TRIPS têm conteúdo diverso, ainda que não necessariamente incompatível. Mas sempre é possível estabelecer uma obrigação de oferta, e até mesmo prelação, desde que sempre remunerada.

Mas o abuso (como vimos ao tratar de patentes) não se resume ao *excesso de poderes*. Existe abuso quando se nota também um desvio de finalidade. Assim, a licença da patente não pode ser utilizado para implementar fins diversos das funções do sistema de patente – por exemplo, para impedir o desenvolvimento tecnológico.

Até ai iríamos, no tocante ao abuso *de patentes*. Vejamos, agora, o que se poderia fazer no âmbito da análise da regra da razão concorrencial.

Mais recentemente, em nosso estudo sobre as relações entre propriedade intelectual e direito antitruste, preparado para a OMPI em 2011⁷⁰⁵, assim dissemos:

As IP exclusive rights derive their bite exactly from a legally allowed protection from competitive forces, it is necessary a second, and sometimes more difficult, step to deal with this sum of problems: (a) deal with a Constitutionally assured right to redress, (b) consider that the law assures to the holder of a patent a conditioned but unequivocal right to exclude competitors.

In a 2005 text, Denis Barbosa so said⁷⁰⁶:

In a competitive environment, the holding of IP assets assures exclusive use of certain immaterial assets, in a way that only its owners may explore the market. The crucial issue is whether there is an antagonism between competition law and such exclusive rights upon technical, expression and trade image creations⁷⁰⁷. According to a rather recent trend in US case law and literature, harmony, not antagonism, would preside such relation⁷⁰⁸. (...)

705 Study On The Anti-Competitive Enforcement Of Intellectual Property Rights: Sham Litigation, encontrado em http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf

706 [Nota do original BORGES BARBOSA, Denis, A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano, <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

707 [Nota do original Alan J. Weinschel, Antitrust Pitfalls in Licensing, in In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001.

708 [Nota do original *Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 343 (1971) (a patent may be viewed "as a monopoly which, although sanctioned by law, has the economic consequences attending other monopolies"); *Sears, Roebuck & Co. v.*

The intersection between competition law and IP occurs in two ways: either the exclusive rights upon creations and corporate dresses are the effective cause of the damage to competition, or are mere accessories, even though relevant, of one effective or potentially damageable practice. In misuse situations there are possible means of repression in IP and antitrust law⁷⁰⁹, while trademarks misuse is only subject to reprehension in accordance to the antitrust law when of clear market domination⁷¹⁰. The second hypothesis is not subject to our analysis.

Regarding cases in which the IP law is the cause of a tort or potential tort to competition, the authors indicate the presence of an accepted rule according which the regular use of an exclusive right does not presume an illegal restriction to competition, but also does exclude possibility of anti-competition effects⁷¹¹.

Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1963)); Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945). Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 7 (1966): "It was a monopoly on tea that sparked the Revolution and Jefferson [the first Commissioner of Patents] certainly did not favor an equivalent form of monopoly under the new government."

709 [Nota do original Brazilian Competition Authority Consultation n° 31/99, 03/31/1999, by Ministério de Saúde.

710 [Nota do original Brazilian Competition Authority Concentration Act n° 47/95, 08/20/1997, Laboratórios Silva Araújo S.A. and Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda.

711 [Nota do original Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Patentes, vol. II, p. 469. Weinschel, op. Cit., p. 771 et ss "Sin embargo, las patentes - como cualquier otro bien - pueden servir como instrumento para la realización de conductas anticompetitivas ilícitas. Las patentes pueden ser utilizadas para crear efectos anticompetitivos que van más allá del inherente al ius prohibendi perteneciente legítimamente al patentado: Así, por ejemplo, la obtención de una patente conduce a un monopolio legal sobre un invento, y el ejercicio de ese derecho exclusivo será lícito, por estar justificado por el Derecho de patentes. Pero si se acumulan todas las patentes necesarias para operar en cierto sector, se crea un efecto económico en dicho sector que es ajeno al Derecho de patentes y que debe ser juzgado a la luz del Derecho de la Competencia. Deberá así determinarse de qué manera se llegó a esa acumulación de patentes -por esfuerzo creativo propio, o mediante cesiones, etc., qué uso se ha hecho de tal acumulación -otorgando licencias, o por el contrario utilizando las patentes para crear presiones adicionales tendientes a la desaparición de posibles competidores-, y, en

(...) considering the Competition Law, is not immediately assumed that the simple unilateral action of the owner of the patent, copyright, industrial drawing, trademark or plant variety, within the limits of the legal exclusivity, would be in breach of competition law. However, an unilateral action beyond the legal limits, whenever such an excess may be deemed contrary to the purposes of the intellectual property system, may be held illicit.

It will be also found illegal such use of the exclusivity – especially when it actually represents some market power – to obtain advantages in regard to other markets distinct from the one for which the exclusivity is functional. This may occur, for example, through tie-in sales, discriminating prices or other acts contrary to competition⁷¹².

What this text did not remark (but somewhat reflects) is the rather deferential attitude towards the pro-competitive nature of IP rights that pervade some Competition Law literature and practice⁷¹³:

On a closer inspection, the logic of competition law reveals a predisposition to accommodations to the exercise of IPRs . (...) the very design of the general competition rules leaves room for the “normal” exercise of IPRs and focuses on the cases where their exercise happens to coincide with extreme forms of commercial conduct.

general, de qué forma se configuran los extremos característicos de las infracciones al Derecho de la Competencia”

712 [Nota do original “(..) the act is prohibited because it is viewed as an attempt to ‘lever’ the IP reinforced market power in the ‘primary’ market into exclusionary conduct in the secondary market.” ANDERMAN, Steven, The competition law/IP ‘interface’: an introductory note, , visited 3/3/2011, found at <http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511495205&cid=CBO9780511495205A007>.

713 [Nota do original ANDERMAN, Steven and EZRACHI, Ariel, Intellectual Property and Competition Law, Oxford, 2011.

There are objective reasons to that reaction, as in principle there are actual convergence between the two bodies of law⁷¹⁴; furthermore, IP law incorporates some internal controls against excesses and misuse, and the role of Competition Law is felt to be a “second tier”, thus complementary, regulation⁷¹⁵.

Seção 2 (d) [I] (A) Em resumo. o que vimos dizendo

Em resumo, o que vimos afirmando é:

(1) Sendo os direitos de propriedade intelectual formas de controle da concorrência privada, seu exercício *normal* - ainda que afete a concorrência - não será ilícito;

(2) Levando em conta os parâmetros internacionais do acordo TRIPs, no caso de um contrato de licença de direitos de propriedade intelectual, para que se apure a ilicitude das disposições é primeiro preciso apurar um *abuso de direitos* para depois verificar se há um *abuso de poder econômico*.

714 [Nota do original "There is a considerable overlap in the goals of the two systems of law because both are aimed at promoting innovation and economic growth. Yet there are also potential conflicts owing to the means used by each system to promote those goals. IP laws generally offer a right of exclusive use and exploitation to provide a reward to the innovator, to provide an incentive to other innovators and to bring into the public domain innovative information that might otherwise remain trade secrets. Competition authorities regulate near monopolies, mergers and commercial agreements with the aim of maintaining effective competition in markets. This regulation occasionally results in limits being placed on the free exercise of the exclusive rights granted by IP laws." Anderman, interface....

715 [Nota do original] “Nevertheless, as we have seen, modern competition policy, does act in reserve to prevent the excesses of private property owners in order to maintain effective competition on, and access to, markets, operating as a ‘second tier’ of regulation of intellectual property rights.” ANDERMAN, Interface, cit.

(3) Se o fundamento do exercício *normal* de um direito exclusivo de propriedade intelectual é sua existência, uma vez que cesse sua vigência, a conformação do comportamento do antigo titular perde sua legitimação especial, e passa a ser avaliado segundo as normas genéricas do direito de defesa da concorrência.

(4) Mesmo se o pagamento de royalties se dá após a vigência do direito que lhe deu origem, não há o que se reparar se se trata da simples obrigação de *pagamento* de obrigação anterior, e lícita quando constituída.

Seção 2 (d) [II] Da posição do direito antitruste em face de exigência de royalties por patentes extintas

Para concluir, como o fizemos em 1982, pela ilegalidade - perante o direito antitruste - da cobrança de royalties após a expiração da patente (com as exceções já mencionadas), nos valemos extensamente do aporte do direito de defesa da concorrência americano (mas não só ⁷¹⁶).

Naquela oportunidade, citamos:

Qualquer tentativa de restrição ou prolongamento pelo titular de patente, ou qualquer pessoa em seu lugar, do monopólio da patente, após o fim desta, seja qual for o meio legal empregado, vai em

716 Perceba-se que aporte ao direito comparado neste passo é justificado, já por não haver uma tratamento internacional unificado da matéria. Sobre a questão, vide nosso estudo The World Competition Agency as a necessary International Institution, encontrado em <http://ssrn.com/abstract=436685>. A utilização do parâmetro do direito americano, em particular é conveniente e oportuno, por refletir os parâmetros jurídicos que a Monsanto estaria acostumada em seu próprio quintal, assim tornando mais claro a sua consciência de ilicitude.

contrário à política e às finalidades das leis de patentes. (Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co. Suprema Corte, 326, U.S. 249 (1945).

A exigência de “royalties” por patentes expiradas ilegal “*per se*”, admitindo-se, porém, o parcelamento de uma “*lump sum*” mesmo após o termo do direito. (Brulotte v. Thys Co. Suprema Corte 1379, U.S. 29 (1964); Hulck Corp. V. Albany International Corpo; 193, U.S.P.Q., DOD (M.D. Ala, 1977).

Se, no caso de licença de patentes a múltiplas, o termo do contrato não exceder ao da última patente, e se o “pacote” não foi coagido, é válido o pagamento de “royalties” por todo o prazo contratual (Mc. Cullouger t^o/Co. v. Well Surveys Inc, 326 F.2d15 (10th. Circ). Cert. Denied 393, U.S. 951 (1968).

No caso de coação para obter “royalties” por uma quantidade de patentes, das quais só algumas se necessita, assim prolongando o prazo de duração efetiva dos direitos exclusivos, há abuso de patentes (American Security Co. v. Shatter proof Glass Corpo. 268 F.2d 769 (3d. Cer) Cert. Derried 361 U.S. 962 (1959); Zenith Radio Corpo. V. Hazeltine Research Inc. 395 U.S. 100 (1969).

No caso de “pacote” de patentes, “know how” e marcas, desde que seja claramente demarcado o “royalty” devido por cada modalidade , pode-se continuar o pagamento após a expiração da última patente, na parcela que se referir ao “know how” de valor econômico subsistente. (Modrey v. American Gage at Machine Co. 339 Supp. 1.213 (S.D.N.Y. 1972).

Se não for possível distinguir entre “know how” e patente, não cabe “royalty” após o termo da patente (St. Rgis Paper v. Royal Industries, 552, F.2d 309 (9th Circ. 1977).

Para acompanhar as evoluções do direito nesses trinta anos, coube-nos analisar as discussões levadas a cabo desde 2007 no

Departamento de Justiça Americano, exatamente sobre o tema em questão⁷¹⁷.

As discussões se dirigiram diretamente sobre a questão dos royalties pós-patente, objeto de extensa análise⁷¹⁸; embora a importante mudança de sentido ocorrida na sensibilidade das autoridades e do judiciário americano desde 1982 se reflita num enfoque, ainda que considerando idênticos fatores, mais leniente do

717 Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 2007, encontrado em www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf, visitado em 2/12/2012.

718 "Some have viewed a requirement that a licensee pay royalties beyond a patent's expiration as unreasonably extending the market power conferred by the patent. Panelists discussed whether such a requirement can actually extend a patent's market power. One panelist suggested that agreements that seek "royalties that run past the lifetime of a patent" may pose an antitrust problem because a patent licensor with market power may be using the agreement to extend royalty payments beyond the patent term and get the same royalty "for 50 years instead of 20." Over forty years ago, in *Brulotte v. Thys Co.*,) the U.S. Supreme Court condemned an agreement in which the licensor demanded royalties for practicing an invention beyond the life of its patents as per se patent misuse. *Brulotte*, however, did not involve an antitrust claim, and its holding reaches only agreements in which royalties actually accrue on post-expiration use. Thus, courts tend to apply the opinion narrowly. In addition, *Brulotte* has been strongly criticized on the ground that "post-expiration royalties merely amortize the price of using patented technology." According to Judge Posner, writing for the court in *Scheiber v. Dolby Laboratories, Inc.*, "[f]or a licensee . . . to go on paying royalties after the patent expires does not extend the duration of the patent . . . because . . . if the licensee agrees to continue paying royalties after the patent expires the royalty rate will be lower." Economists agree, contending that agreements that extend royalty payments beyond the patent term actually can "reduce the deadweight loss from a patent monopoly" because per-period royalties are low, and yet the licensor recoups the same present value rent from licensing the patent. This point was reiterated at the Hearings. It is generally better, one panelist asserted, to have a "long[,] small stream of royalties rather than a short[,] large stream" because the former collects the same intellectual property rent with the same incentives for innovation but with a lower deadweight loss. Another panelist suggested that collecting royalty payments beyond the patent's enforceable life is not an antitrust concern because a patentee is entitled to appropriate value from its intellectual property and a licensee will not pay a royalty that exceeds the value of that intellectual property. Because the purpose of patent protection is to provide incentives for innovation, measures that permit a patentee to capture more fully the value of its patent may lead to a more efficient level of innovation, this panelist opined." Chapter 6 - Competitive Issues Regarding Practices That Extend The Market Power Conferred By A Patent Beyond Its Statutory Term, encontrado em http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter_6.htm, visitado em 3/12/2012. [Pés de página suprimidos]

que minha posição expressa em há trinta anos a conclusão do estudo merece particular atenção ⁷¹⁹.

Assim é que, sempre apreciando as restrições impostas ao fim da vigência das patentes numa perspectiva da *regra da razão* (ou seja, contrabalançando os aspectos competitivos e anticompetitivos desse

719 Esta mudança foi descrita em nosso estudo de 2005 para a United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD): “Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia da Propriedade Intelectual, assinalando a progressiva mudança de atitude americana, desde os anos 80, quanto à legislação e prática antimonopólio relativa aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, assim diz: Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power. The situation is less clear regarding patents (...), and so it is not surprising that courts in the early patent tie-in cases tended to confuse patent "monopolies" with monopolies that have economic consequences grave enough to warrant the invocation of antitrust prohibitions. This confusion led judges to suppose that there is an inherent tension between intellectual property law, because it confers "monopolies," and antitrust law, which is dedicated to overthrowing monopolies. That was a mistake. At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust significance. Arnold Plant was mistaken to think that rights in physical property alleviate scarcity and rights in intellectual property create it (...). Information is a scarce good, just like land. Both are commodified, that is, made excludable property-in order to create incentives to alleviate their scarcity. Talk of patent and copyright "monopolies" is conventional; we have used this terminology ourselves in this book. The usage is harmless as long as it is understood to be different from how the same word is used in antitrust analysis" [William M. Landes e Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p. 374.] A mudança de atitude no sistema americano a que se refere Posner é facilmente comprovada pelo tom altamente antissocial e pró-investidor das decisões reiteradas do Tribunal Federal especializado, criado em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de Aplicação das Regras Antitruste à Propriedade Intelectual de 1995 [4 FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em <http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm>. O texto assim inicia: “The guides are based on the premise that intellectualproperty licensing generally benefits consumers by promoting innovation toward new and useful products and more efficient processes, and by enhancing competition”] Note-se, no entanto, que a visão expressa por Posner não é exclusivamente americana. Relatório de 1998 da OMC indica uma certa generalidade de tal postura" [Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998] BARBOSA, Denis Borges, *A Criação De Um Ambiente Competitivo No Campo Da Propriedade Intelectual O Caso Sul Americano*, <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

comportamento ⁷²⁰) e não uma vedação absoluta, a conclusão do estudo em questão foi:

Claro que, com relação a qualquer dessas práticas, a proibição absoluta seria justificada se uma determinada prática é uma fraudulenta - se, por exemplo, é projetado para implementar um acordo de divisão de mercado entre os concorrentes ". ⁷²¹

Numa hipótese em que as rés ocultaram e repassaram falsas informações sobre a vigência das patentes, sem que se permitisse aos agricultores tomar qualquer decisão ponderando os benefícios e desvantagens do pagamento, configura-se exatamente a hipótese,

720 Este autor considerou estreitamente a posição de defesa da Monsanto quanto aos aspectos pro-competitivos da tecnologia de sementes transgênicas, tanto as que fazem parte deste processo, quanto as que possam a elas se suceder; vide o importante estudo do escritório Arnold & Potter (com quem, em matéria de mercado de capitais, relativa às suas funções de advogado público, o autor já teve ocasião de trabalhar em conjunto), patronos da Monsanto na questão então em curso no Ministério da Justiça americano, encontrado em <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254997.pdf>, visitado em 4/12/2012. Nossas considerações levam em conta, assim, a posição da Monsanto quanto ao caso, o que muito nos deu em objetividade e perspectiva crítica. Porém não há argumento pró-competitivo que remedie o fato de ocultar quais patentes estariam em vigor, e impor pagamento de royalties com base nesse ocultamento.

721 “Few antitrust cases involving the improper extension of patent rights have been brought in recent years. Panelists at the Hearings explained that this may be because few practices that could extend the market power conferred by a patent beyond the patent's expiration actually do so. Moreover, many restrictions that have the potential to extend the market power conferred by a valuable patent beyond its term can have demonstrable efficiencies. The Agencies have recognized, for example, that contracts that require exclusive dealing may encourage a licensee to further develop the licensed technology. It is also possible that collecting royalties over a longer term than the patent grant will reduce the deadweight loss associated with a patent monopoly and allow the patent holder to recover the full value of the patent, thereby preserving innovation incentives. Although some agreements may have anticompetitive effects, patent licenses can often be "expected to contribute to an efficiency-enhancing integration of economic activity," and thus the Agencies generally analyze them pursuant to the rule of reason. Of course, with regard to any of these practices, per se treatment would be warranted if a particular practice is a sham—if, for example, it is designed to implement a market division agreement practice among competitors.” Idem. [Pés de página suprimidos]

confirmada pelas autoridades americanas, em que há *proibição absoluta de cobrar royalties depois de a patente ter sido extinta*.

Seção 2 (d) [III] Do potencial de abuso das operações com sementes transgênicas

Já se deu notícia da longo acompanhamento que as autoridades antitrustes americanas mantem sobre as atividades da Monsanto; disso reportou o New York Times em trecho citado e traduzido.

Mas é preciso se ter em consideração o número de casos envolvendo a Monsanto perante o CADE. A listagem abaixo parece indicar que, à luz da natureza de suas atividades empresariais, o grupo Monsanto parece viver em regime de liberdade vigiada.

Vejamos a seguir:

Lista do Processos da Monsanto submetidos ao CADE

Nº Processo	Tipo de Processo	de Conselheiro	Fase
08700.006269/200 7-07	Pedido de Reconsideração		juntada aos autos
08700.003989/201 2-70	Atos Contratos Artigo 54	e Ricardo doMachado Ruiz	Encaminha mento dos Autos

<u>2-65</u>	<u>08700.003966/201</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doPaulo Verissimo	Encaminha mento dos Autos
<u>2-01</u>	<u>08700.003937/201</u>	Atos Contratos Artigo 54	e dodro Serafin Octaviani Luis	Autos originais
<u>2-34</u>	<u>08700.003898/201</u>	Atos Contratos Artigo 54	e dodro Serafin Octaviani Luis	Autos originais
<u>2-90</u>	<u>08700.003897/201</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doMachado Ruiz	Encaminha mento dos Autos
<u>7-15</u>	<u>08012.012392/200</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doFernando Schuartz	Arquivado
<u>7-44</u>	<u>08012.012229/200</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doVillas Bôas Cueva	Arquivado
<u>8-61</u>	<u>08012.011210/200</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doCosta Alvesno de Mattos	Arquivado ARQUIVO CENTRAL DO MJ

<u>08012.010763/200</u>	Averiguaç	Encaminha
<u>5-54</u>	ção Preliminar	mento dos Autos
<u>08012.010018/200</u>	Atos e Olavo	Arquivado
<u>8-58</u>	Contratos doZago	no ARQUIVO
	Artigo 54 Chinaglia	CENTRAL DO MJ
<u>08012.009290/199</u>	Atos e Afonso	Arquivado
<u>8-06</u>	Contratos doArinos de	
	Artigo 54 Mello	
		Franco Neto
<u>08012.009279/200</u>	Atos e Luiz	Arquivado
<u>4-00</u>	Contratos doAlberto	
	Artigo 54 Esteves	
		Scaloppe
<u>08012.009265/200</u>	Atos e Luis	Arquivado
<u>5-69</u>	Contratos doFernando	no ARQUIVO
	Artigo 54 Rigato	CENTRAL DO MJ
		Vasconcellos
<u>08012.009227/201</u>	Atos e Fernand	Arquivado
<u>0-73</u>	Contratos doo de	
	Artigo 54 Magalhães	
		Furlan
<u>08012.009211/200</u>	Atos e Carlos	Arquivado
<u>8-46</u>	Contratos doEmmanuel	no ARQUIVO

	Artigo 54	Joppert	CENTRAL DO
		Ragazzo	MJ
<u>8-65</u>	<u>08012.009176/200</u> Atos Contratos	e Fernando	Arquivado ARQUIVO
	Artigo 54	Magalhães	CENTRAL DO
		Furlan	MJ
<u>7-01</u>	<u>08012.008725/200</u> Atos Contratos	e Luis doFernando	Arquivado
	Artigo 54	Schuartz	
<u>8-09</u>	<u>08012.008659/199</u> Processo Administrativo	Luis Fernando	Arquivado
	-	LeiRigato	
	8884/1994	Vasconcellos	
<u>6-47</u>	<u>08012.008656/200</u> Atos Contratos	e Abraha dom	Arquivado ARQUIVO
	Artigo 54	Benzaquem	CENTRAL DO
		Sicsú	MJ
	Nº Processo	Tipo	de Conselh
	Processo	de	Fase
		eiro	
<u>6-23</u>	<u>08012.008561/200</u> Atos Contratos	e Paulo doFurquim	Encaminha demento dos Autos
	Artigo 54	Azevedo	
	<u>08012.008359/200</u> Atos Contratos	e Ricardo doVillas	Arquivado ARQUIVO
		Bôasno	

5-11	Artigo 54	Cueva	CENTRAL DO MJ
08012.008241/199	Atos	e Roberto	Arquivado
7-76	Contratos	doAugustos	
	Artigo 54	Castellanos Pfeiffer	
08012.007963/200	Atos	e Carlos	Arquivado
9-53	Contratos	doEmmanuel	
	Artigo 54	Joppert Ragazzo	
08012.007871/199	Atos	e Fernand	Arquivado
8-50	Contratos	doo de Oliveira	
	Artigo 54	Marques	
08012.007238/200	Atos	e Olavo	Arquivado
8-02	Contratos	doZago	no ARQUIVO
	Artigo 54	Chinaglia	CENTRAL DO MJ
08012.007081/200	Atos	e Luis	Arquivado
3-01	Contratos	doFernando	
	Artigo 54	Rigato Vasconcellos	
08012.007073/200	Atos	e Luis	Arquivado
3-56	Contratos	doFernando	no ARQUIVO
	Artigo 54	Rigato	CENTRAL DO

		VasconcellosMJ		
08012.006958/199	Atos e Mércio	Arquivado		
8-09	Contratos doFelsky			
	Artigo 54			
08012.006832/200	Atos e Fernand	Arquivado		
8-78	Contratos doo deno	ARQUIVO		
	Artigo 54	Magalhães	CENTRAL	DO
		Furlan	MJ	
08012.006820/200	Atos e Roberto	Arquivado		
5-09	Contratos doAugustos	no	ARQUIVO	
	Artigo 54	Castellanos	CENTRAL	DO
		Pfeiffer	MJ	
08012.006706/201	Atos e Alessan	Autos		
2-08	Contratos dodro Serafin	originais		
	Artigo 54	Octaviani		
		Luis		
08012.006693/200	Atos e Paulo	Arquivado		
8-82	Contratos doFurquim	deno	ARQUIVO	
	Artigo 54	Azevedo	CENTRAL	DO
			MJ	
08012.006625/201	Atos e Alessan	Arquivado		
1-19	Contratos dodro Serafin			
	Artigo 54	Octaviani		
		Luis		

08012.006556/200	Atos	e Paulo	Arquivado
8-48	Contratos	doFurquim de	
	Artigo 54	Azevedo	
08012.006367/200	Atos	e Carlos	Arquivado
9-56	Contratos	doEmmanuel	
	Artigo 54	Joppert	
		Ragazzo	
08012.006250/199	Atos	e Clevelan	Arquivado
9-58	Contratos	dod Pratesno	ARQUIVO
	Artigo 54	Teixeira	CENTRAL DO
			MJ
08012.006198/200	Atos	e Luiz	Arquivado
8-73	Contratos	doCarlos	no ARQUIVO
	Artigo 54	Thadeu	CENTRAL DO
		Delorme	MJ
		Prado	
08012.006034/200	Atos	e Paulo	Arquivado
9-27	Contratos	doFurquim de	
	Artigo 54	Azevedo	
08012.005367/201	Atos	e Carlos	Arquivado
0-72	Contratos	doEmmanuel	
	Artigo 54	Joppert	
		Ragazzo	
Nº Processo	Tipo	de Conselh	Fase

	Processo		eiro	
08012.005172/2002-12	Atos Contratos Artigo 54		Roberto doAugustos Castellanos Pfeiffer	Arquivado
08012.005135/1998-01	Atos Contratos Artigo 54		Luiz doAlberto Esteves Scaloppe	Arquivado
08012.005042/2004-41	Atos Contratos Artigo 54		Roberto doAugustos Castellanos Pfeiffer	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.004808/2000-01	Atos Contratos Artigo 54		Ricardo doVillas Bôasno Cueva	Arquivado ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.004517/2009-97	Atos Contratos Artigo 54		César doCosta Alvesno de Mattos	Arquivado ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.004452/2009-80	Atos Contratos Artigo 54		Paulo doFurquim deno Azevedo	Arquivado ARQUIVO CENTRAL DO

MJ				
08012.004296/200 <u>0-93</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doFelsky	Mércio	Arquivado
08012.004202/200 <u>0-40</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doTeixeira Romano Pereira da Silva	Hebe	Arquivado
08012.004091/200 <u>7-18</u>	Atos Contratos Artigo 54	e dom Benzaquem Sicsú	Abraha	Arquivado
08012.003997/200 <u>3-83</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doVillas Cueva	Ricardo Bôas	Arquivado
08012.003711/200 <u>0-17</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doFernando Rigato Vasconcellos	Luis	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.003427/200 <u>3-93</u>	Atos Contratos Artigo 54	e doCarlos Thadeu Delorme	Luiz	Arquivado no ARQUIVO CENTRAL DO MJ

Prado				
08012.003370/200 7-56	Atos Contratos Artigo 54	e do Azevedo	Paulo Furquim de	Arquivado
08012.003296/200 7-78	Atos Contratos Artigo 54	e dom Sicsú	Abraha no Benzaquem	Arquivado ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.003127/200 8-19	Atos Contratos Artigo 54	e do Azevedo	Paulo Furquim deno	Arquivado ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.003053/200 1-44	Atos Contratos Artigo 54	e dod Teixeira	Cleveland Pratesno	Arquivado ARQUIVO CENTRAL DO MJ
08012.002933/200 7-99	Atos Contratos Artigo 54	e do Azevedo	Paulo Furquim de	Arquivado
08012.002870/201 2-38	Atos Contratos Artigo 54	e do Verissimo	Marcos Paulo	Autos originais
08012.002154/200	Atos Contratos	e do	Luiz Carlos	Arquivado

5-21	Artigo 54	Thadeu Delorme Prado		
08012.001835/199	Atos	e Ruy	Arquivado	
9-54	Contratos Artigo 54	doAfonso de Santacruz Lima		
08012.001560/200	Atos	e César	Arquivado	
9-09	Contratos Artigo 54	doCosta Alvesno de Mattos	ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.001559/200	Atos	e Vinícius	Arquivado	
9-76	Contratos Artigo 54	doMarques deno Carvalho	ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.001558/200	Atos	e Fernand	Arquivado	
9-21	Contratos Artigo 54	doo deno Magalhães Furlan	ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.001518/200	Atos	e Luis	Arquivado	
5-56	Contratos Artigo 54	doFernando no Rigato Vasconcellos	ARQUIVO CENTRAL DO MJ	
08012.000975/199	Averiguaç	Roberto	Arquivado	

9-88	ão Preliminar	Augustos Castellanos Pfeiffer	
08012.000766/2006-61	Atos Contratos Artigo 54	e Paulo doFurquim de Azevedo	Arquivado
08012.000415/2006-50	Atos Contratos Artigo 54	e Paulo doFurquim de Azevedo	Arquivado
08012.000344/2010-71	Atos Contratos Artigo 54	e Olavo doZago Chinaglia	Arquivado
08012.000311/2007-26	Atos Contratos Artigo 54	e Luis doFernando Schuartz	Arquivado
08012.000288/2010-75	Atos Contratos Artigo 54	e Fernand do Magalhães Furlan	Encaminha demento dos Autos
08012.000182/2010-71	Atos Contratos Artigo 54	e Ricardo doMachado Ruiz	Arquivado
0177/1997	Atos Contratos	e Marcelo doProcópio	

	Artigo 54	Calliari	
0155/1988	Averiguaç ão Preliminar		
0127/1997	Atos e Renault Contratos dode Freitas Artigo 54 Castro		
0056/1992	Processo Marcelo Administrativo Procópio - LeiCalliari 8884/1994		
0040/1995	Atos e Edison Contratos doRodrigues Artigo 54 Chaves		Arquivado
0039/1999	Consulta		Arquivado
0012/1999	Recurso Voluntário		Arquivado

**Seção 2 (d) [III] (A) As intervenções
do CADE quanto às tecnologias
Roundup e Roundup Ready**

No entanto, somente nos importam os procedimentos que, direta ou indiretamente, o CADE tenha se pronunciado sobre a matéria deste estudo.

Por que? Porque uma violação das leis de defesa da concorrência não se apura em abstrato, sem levar em conta a materialidade do mercado e dos parâmetros de concorrência; ao ter oportunidade de olhar e reolhar as condições objetivas do mercado de sementes transgênicas, e especialmente daquele de sementes com tecnologia Roundup Ready, a autarquia prefigura com mais clareza e profundidade os parâmetros do eventual ilícito.

Assim se propõe uma nova tabela:

**Seção 2 (d) [III] (B) Casos da
Monsanto perante o CADE que
interessam a este estudo**

Nº Processo	Tipo do Processo	Ementa
<p><u>08012.012229/2007-44</u></p>	<p>Atos e Contratos do Artigo 54</p>	<p>Ato de Concentração. Operação em âmbito nacional. Aquisição, pela Monsanto do Brasil Ltda. da totalidade do capital social da Agroeste Sementes S.A. Hipótese prevista no art. 54, §3º da Lei 8.884/94. Apresentação tempestiva. Taxa processual recolhida. Mercado relevante nacional de sementes de milho híbrido de alto, médio e menor investimento. Estudo da SEAE pela aprovação sem restrições. Estudo da ProCADE pela aprovação condicionada à exclusão da cláusula de não-concorrência. Aprovação da</p>

		<p>operação com restrições.</p> <p>Razão: Redução do prazo da cláusula de não-concorrência de dez para cinco anos.</p>
<p><u>08012.000311/2007-26</u></p>	<p>Atos e Contratos do Artigo 54</p>	<p>Ato de concentração. Contrato de licenciamento de tecnologia pela Monsanto. Mercados de Inovação. Definição de mercado relevante internacional de produção de tecnologia para sementes de soja resistentes ao glifosato. Efeito anticoncorrencial das cláusulas. Aprovação com restrição.</p> <p>Restrição: Supressão da cláusula 3 que dispõe:</p> <p>“3. A SYNGENTA somente poderá contratar e licenciar terceiros para a multiplicação, produção</p>

		<p>e/ou comercialização da Sementes RR após referidos terceiros estarem licenciados pela Mobrás para utilização e/ou exploração comercial da Tecnologia Monsanto. Para tais efeitos, a SYNGENTA deverá indicar á MOBRAS as pessoas físicas ou jurídicas, junto às quais pretende contratar a produção e/ou comercialização, podendo a MOBRAS deixar de efetuar o licenciamento da Tecnologia Monsanto a algumas(s) pessoa(s) indicada(s), ou rescindir tal licenciamento, somente no hipótese da(s) referida(s) pessoa(s) (I) encontrar(em)-se em situação de insolvência, liquidação ou concordata; (II) estar(em) em situação de inadimplência junto à MOBRAS ou a</p>
--	--	--

		<p>qualquer empresa pertencente ao seu grupo econômico; (III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao glifosato que não contenha a Tecnologia Monsanto; (IV) serem pessoas físicas ou jurídicas (a) que estejam, ou venhama estar, de qualquer maneira coligadas a empresas do mesmo grupo da MOBTRAS na área de herbicidas à base de glifosato ou (b) que sejam obtentores vegetais de sementes de soja, executados os obtentores inseridos no âmbito do presente Acordo.” (grifo nosso)7</p> <p>“3.1 Observados o disposto no ‘caput’ desta Cláusula10, para efeitos dos licenciamentos a serem</p>
--	--	---

		<p>concedidos pela MOBRAS e pela SYNGENTA junto a Multiplicadores, os respectivos contratos versarão respectivamente sobre a utilização da tecnologia Monsanto e sobre a multiplicação de sementes das Cultivares RR11, nas classes subsequentes á básica e na classe fiscalizada, bem como, se for o caso, sobre <u>autorização para comercialização das sementes multiplicadas, exclusivamente para produção de soja-grão.</u>”</p> <p>“3.2.1 A MOBRAS estipulará ainda em seus contratos de licenciamento da Tecnologia Monsanto que a multiplicação das Sementes RR deverá executada pelo Licenciamento MOBRAS em todas as respectivas</p>
--	--	--

		<p>classes legalmente definidas, ficando vedado ao mesmo sublicenciar a multiplicação, exceto no que se refere à contratação de Cooperantes¹², hipótese em que deverá ter havido o prévio licenciamento da Tecnologia Monsanto, na forma do disposto no ‘caput’ desta Cláusula.” (grifos nossos)</p> <p>E modificação da Cláusula 2.4 de:</p> <p>“ Durante a vigência do presente acordo, SYNGENTA não poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia Monsanto qualquer outra característica de modificação genética, por meio de tecnologia de DNS recombinante, sem que haja</p>
--	--	---

		<p>a prévia concordância por escrito da MOBRAS.”</p> <p>Para:</p> <p>“A vedação definida neste item não impedirá a Syngenta firmar acordos comerciais similares ao presente com terceiros.”</p>
<p><u>08012.003296/2007-78</u></p>	<p>Atos e Contratos do Artigo 54</p>	<p>Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela Monsanto à Brasmax de tecnologia para sementes de soja geneticamente modificada. Hipótese de subsunção prevista no art. 54, §3º - faturamento. Conhecimento. Apresentação tempestiva. Mercados Relevantes de Tecnologia, Melhoramento, Multiplicação e Comercialização. Ausência de sobreposição horizontal</p>

		<p>significativa. Benefício social por difusão de tecnologia. Relação vertical. Existência de cláusulas de exclusividade. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas.</p> <p>Restrição: Modificação das seguintes cláusulas consideradas anticoncorrenciais :</p> <p>“2.4 Durante a vigência do presente Acordo, a Don Mario não poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, qualquer outra tecnologia, sem que haja prévia concordância por escrito da Monsanto. A vedação definida neste item não impedirá a Don Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comercializar</p>
--	--	--

		<p>sementes de soja tolerantes ao glifosato com tecnologias outras que não a 3.1.2, III, cuja tradução ao português deverá preservar o seguinte conteúdo:</p> <p>“3.1.2 A Monsanto poderá deixar de efetuar o licenciamento da Tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas indicadas, ou rescindir tal licenciamento, a qualquer tempo, quando referida(s) pessoa(s) [...] (III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao glifosato que Não contenham, tecnologia Monsanto sem comprovarem que a instalação e produção, bem como, a embalagem, armazenamento e comercialização de tais sementes será realizada de</p>
--	--	---

		forma segregada, separada e diferenciada dos procedimentos relativos às sementes com a tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que não possuem viabilidade técnica e/ou economia para realizar a referida segregação. [...]”
<u>08012.007073/2003-56</u>	Atos e Contratos do Artigo 54	Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. - Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional

		<p>superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições.</p> <p>Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.</p>
<p><u>08012.003427/200</u> <u>3-93</u></p>	<p>Atos e Contratos do</p>	<p>Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil.</p>

	Artigo 54	<p>- Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda -</p> <p>Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400 milhões. -</p> <p>Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. -</p> <p>Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional -</p> <p>Apresentação tempestiva. -</p> <p>Manifestações contrárias à aprovação das Operações -</p> <p>Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. -</p> <p>Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade -</p>
--	-----------	---

		<p>Aprovação com restrições.</p> <p>Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.</p>
<p><u>08012.003427/2003-93</u></p>	<p>Atos e Contratos Artigo 54</p>	<p>Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil.</p> <p>- Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional</p>

		<p>superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições.</p> <p>Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.</p>
08012.003997/200	Atos e	Ato de Concentração.

<p>3-83</p>	<p>Contratos do Artigo 54</p>	<p>Operação de comercialização de soja transgênica. Mercado relevante de produto: sementes de soja para plantio. Mercado geográfico: nacional. Hipótese prevista no art. 54, §3º da Lei 8.884/94. Apresentação tempestiva. Divergência dos estudos da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda - SEAE/MF e Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça - SDE/MJ e Procuradoria do CADE quanto às restrições impostas. Existência de prejuízos à concorrência. Aprovação com restrições.</p> <p>Restrições:</p> <p>a) Retirar da cláusula 2.4 do Acordo Comercial a</p>
-------------	-----------------------------------	--

<p><u>08012.009279/200</u></p>		
<p><u>4-00</u></p>	<p>Atos e Contratos do Artigo 54</p>	<p>proibição de que a FMT e UNISOJA explorem comercialmente, sob qualquer forma, variedades de soja tolerantes ao glifosato que não tenha sido obtidos através do acordo técnico;</p> <p>b) Retirar a primeira parte da cláusula 1.4 do Acordo Técnico, que veda a FMT, durante a vigência do acordo, direta ou indiretamente, exercer pesquisas ou desenvolver linhagens e cultivares de soja que expressem tolerância ao glifosato, a partir de tecnologia junto a terceiros;</p>
<p><u>08012.005042/200</u></p>		
<p><u>4-41</u></p>	<p>Atos e Contratos do</p>	

<p>08012.004091/200718</p>	<p>Artigo 54</p> <p>Atos e Contratos do Artigo 54</p>	<p>c) Retirar da cláusula 3 do Acordo Comercial inciso III, que permite à Monsanto impedir ou rescindir o licenciamento a pessoas que produzirem ou comercializarem sementes de soja com tolerância ao glifosato que não contenha tecnologia Monsanto.</p> <p>Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. - Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda,</p>
----------------------------	---	---

		<p>Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional - Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições.</p> <p>Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas</p>
--	--	---

		<p>certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.</p> <p>Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil.</p> <p>- Celebração de contratos para o fornecimento de ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com faturamento em território nacional superior a R\$400 milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato no território nacional -</p>
--	--	--

		<p>Apresentação tempestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concorrencial. - Determinação de exclusão da cláusula de exclusividade - Aprovação com restrições.</p> <p>Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a totalidade de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de herbicidas à base de glifosato, observadas certas condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.</p> <p>Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela Monsanto à Don Mario de tecnologia para sementes de soja geneticamente modificada. Hipótese de subsunção prevista no artigo 54, 3º - faturamento.</p>
--	--	--

		<p>Conhecimento. Apresentação tempestiva. Mercados Relevantes de Tecnologia, Melhoramento, Multiplicação e Comercialização. Ausência de sobreposição horizontal significativa. Benefício social por difusão de tecnologia. Relação vertical. Existência de cláusulas de exclusividade. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas.</p> <p>Restrição: Modificação das seguintes cláusulas consideradas anticoncorrenciais :</p> <p>“2.4 Durante a vigência do presente Acordo, a Don Mario não poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, qualquer outra tecnologia,</p>
--	--	--

		<p>sem que haja prévia concordância por escrito da Monsanto. A vedação definida neste item não impedirá a Don Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comercializar sementes de soja tolerantes ao glifosato com tecnologias outras que não a 3.1.2, III, cuja tradução ao português deverá preservar o seguinte conteúdo:</p> <p>“3.1.2 A Monsanto poderá deixar de efetuar o licenciamento da Tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas indicadas, ou rescindir tal licenciamento, a qualquer tempo, quando referida(s) pessoa(s) [...] (III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao</p>
--	--	--

		<p>glifosato que Não contenham, tecnologia Monsanto sem comprovarem que a instalação e produção, bem como, a embalagem, armazenamento e comercialização de tais sementes será realizada de forma segregada, separada e diferenciada dos procedimentos relativos às sementes com a tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que não possuem viabilidade técnica e/ou economia para realizar a referida segregação. [...]”</p>

**Seção 2 (d) [III] (C) Resumo dos
casos da Monsanto relativos às
sementes**

(1) Os casos em questão se referem de alguma forma (a) ao glifosato (Roundup) ou (b) às sementes Roundup Ready.

(2) em todos os casos houve atenção ou restrição às cláusulas de exclusividade (*de não permitir concorrência*) ou de não concorrência (*de não concorrer*).

(3) Em todos os casos transcritos, o CADE rejeitou a pretensão de impor, por via contratual, a exclusividade do uso da tecnologia Roundup ou Roundup Ready através de fornecimentos diretos ou autorizados pela Monsanto. A intervenção do CADE se concentrou em garantir a possibilidade de fontes ou tecnologias alternativas.

Parece ser assim razoável concluir que, já tendo extensamente examinado o ambiente concorrencial relativo às sementes Roundup Ready, o CADE não contemplará com indulgência a imposição *involuntária e resultante de assimetria de informações* quanto à vigência de patentes, que importou na vinculação os plantadores de Mato Grosso a uma exclusividade *inexistente*.

Com efeito, em todos os casos elencados, o CADE se pronunciou sobre contratos assentados voluntariamente entre partes informadas, apresentados à autarquia para os fins do art. 54 da lei então vigente. Ou seja, para legitimar, ou não, os acordos e ajustes voluntários *com vistas à tutela dos efeitos em face a terceiros*. E em todos os casos listados, houve a rejeição da exclusividade imposta em relação às tecnologias Roundup⁷²² e Roundup Ready.

722 Note-se que a absoluta rejeição à exclusividade no caso da tecnologia do Roundup (glifosato) – que já se encontra com patente expirada desde 1990 no Brasil, e assim, em domínio público, no Processo 08012.005042/2004-41 permite antecipar que a mesma reação se daria no tocante à tecnologia Roundup Ready.

Especificamente no processo 08012.003997/2003-83, o CADE manteve a posição de que *mesmo na vigência da patente* (e veja-se, é da patente de que se trata aqui) a cláusula de exclusividade contratual era vedada, e determinou a exclusão da respectiva cláusula ⁷²³. No caso, a relação da Monsanto era com *players* de porte considerável, quais sejam, a UNISOJA e a Fundação Mato Grosso. Ainda assim, a exclusividade consensual foi proscrita.

O caso em questão, de outro lado, diz respeito à relação, através de miríades de contratos de licença de patentes (a partir de 5/8/2010, licença de *patente inexistentes*) para com plantadores de Mato Grosso. Nenhum desses contratos foi placitado pela autarquia. Em todos eles, a partir de certa data, a imposição de exclusividade se valeu da *falta de informação* ou *informação falsa* quanto a vigência da causa do pagamento.

723 “A SDE (fls.201/216) também entende que as relações de exclusividade estabelecidas nas cláusulas 1.4 (Acordo Técnico), 2.4 e inciso HI, da cláusula 3 (Acordo Comercial) poderão prejudicar o estabelecimento da livre concorrência entre os produtores de sementes de soja tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da MOSANTO”. Entretanto, ressalta que as disposições de exclusividade deveriam “ser limitadas ao período de validade das patentes da MONSANTO referentes à semente de soja tolerante ao glifosato.” De acordo com seu entendimento, a posição dominante sustentada pela Monsanto seria justificável quando decorrente da existência da patente, mas não existem razões para que essa situação seja mantida após sua expiração e que, portanto, faz-se necessário criar condições para que, quando o prazo de validade da patente expire, estejam presentes condições mercadológicas para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. As cláusulas de exclusividade, citadas acima, tem seu prazo de validade atrelado à validade do próprio contrato, o qual “entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 13 de setembro de 2014 ou até o término de validade de todas as Patentes Monsanto, o que ocorrer primeiro”. (Acordo Comercial fls. 67). A exclusividade pode vir a ser mantida não apenas para o período de vigência da patente, mas também após sua expiração, caso o período de validade das patentes ultrapasse a data de 13 de setembro de 2014. Daí a restrição sugerida pela SDE, que, como será visto adiante, não se sustenta, pois a patente não justifica as cláusulas de exclusividade, as quais produzem efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente.” Processo, p. 7.

Necessariamente se conclui que – em tais circunstâncias – não se pode imaginar que o CADE viria a homologar as exações de exclusividade impostas unilateralmente, e suportadas em face da *falta de informação* ou *informação falsa* quanto a vigência da causa do pagamento.

Cumpre-me aqui, assim concordar com o entendimento do eminente colega José Roberto d’Affonseca Gusmão ⁷²⁴ de que se desenharia no caso concreto hipótese um violação das leis de defesa da concorrência.

Seção 2 (d) [IV] Conclusão quanto à seção

A partir da nossa posição sobre a cobrança de royalties após a vigência da patentes, exposta logo acima, concluímos:

(1) Há, no caso, abuso de direito de patentes (segundo examinado bem mais acima), e, à luz das decisões do CADE sobre a matéria, que examina concretamente o mercado relevante e os fatos da utilização, a imposição de uma exclusividade no tocante ao mercado das tecnologias Roundup e Roundup Ready, uma situação potencial de abuso de poder econômico. Configuram-se assim os pressupostos da aplicação direta do direito da concorrência às hipótese de patentes.

(2) Havendo no caso uma situação de fraude, pela não informação ou desinformação pelas rés quanto a quais patentes corresponderiam os royalties pagos, e se elas estavam ou não em vigor (não estavam), creio configurar-se aqui um abuso de poder

724 Constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.

econômico em concreto, insuscetível de remédio por quaisquer fatores pro-competitivos que pudessem resultar do caso, se algum houvesse.

Seção 2 (e) Da infração penal incorrida pelas rés ao afirmarem patente que já não mais existe

Custa a crer que as rés, na sua significativa posição de agente econômico de enorme importância mundial, e de reconhecido contribuinte para o progresso das tecnologias sementeiras, possa incorrer nas consequência de um ilícito penal.

No entanto, não está ela livre de responsabilizar-se pelos ilícitos que seus pressupostos, em seu proveito, incorram em afronta ao Código Penal não só do país em que atuam, mas igualmente no seu país de origem. Assim é que, do *site* do Ministério da Justiça Americano, se verifica recente consentimento e submissão à lei de seu próprio país pela corrupção de autoridades indonésias ⁷²⁵ exatamente no tocante às sementes de que se fala ⁷²⁶.

725 O documento do Ministério da Justiça Americano “Steps taken to implement and enforce the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions”, em <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/oecd-convention.pdf>, visitado em 6/12/2012.

726 A denúncia do Ministério da Justiça, com todos detalhes do caso, se lêem a <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/monsanto-co/01-06-05monsanto-info.pdf>. Visitado em 5/12/2012.

Nesta hipótese, tanto o preposto local das rés ⁷²⁷ quanto a própria Monsanto assumiu as consequências pelo ilícito penal de corrupção de servidor público ⁷²⁸.

Mesmo no Brasil, há que se considerar o acórdão do TRF4, que tem como alvo a Monsanto do Brasil LTDA., e diz respeito exatamente à tecnologia Round Ready, e ao ilícito de afirmar a respeito de uma tão importante contribuição às tecnologias inverdades em agressão aos agricultores brasileiros:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA E ABUSIVA. 'HOMENAGEM DA MONSANTO DO BRASIL AO PIONEIRISMO DO AGRICULTOR GAÚCHO'. SOJA TRANSGÊNICA. ROUNDUP READY. GLIFOSATO. PROPAGANDA DE AGROTÓXICOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANO MORAL DIFUSO/COLETIVO.

727 “SEC v. Charles Michael Martin (D.D.C., March 6, 2007): On March 6, 2007, the SEC filed a settled enforcement action charging Charles Michael Martin, a former executive of Monsanto Company (see below), with violations of the FCPA. In its complaint, the Commission alleged that in 2002, Martin authorized and directed an Indonesian consulting firm to pay a bribe of \$50,000 to a senior Indonesian Ministry of Environment official to influence the official to repeal language in a decree that was unfavorable to Monsanto's business in Indonesia. The complaint further alleged that Martin directed a false invoicing scheme to conceal the unlawful activity; approved the false invoices; and took steps to ensure that Monsanto paid the false invoices. Without admitting or denying the charges, Martin consented to the entry of a final judgment permanently enjoining him from violating and/or aiding and abetting violations of the anti-bribery, books and records, and internal controls provisions of the FCPA. Martin also agreed to pay a \$30,000 civil penalty.”

728 “United States v. Monsanto Co. and SEC v. Monsanto Co. (D.D.C., January 6, 2005): On January 6, 2005, Monsanto Company entered into a deferred prosecution agreement with the Department of Justice in which it agreed to pay a \$1 million penalty and admit to violations of the FCPA involving a payment to an Indonesian official to induce him (unsuccessfully) to repeal an environmental regulation, and a related false books and records entry. Pursuant to the agreement, the Government will seek the dismissal of the charges in three years provided the company implements a strict compliance program and continues to cooperate with the Government's investigation. Monsanto also agreed to hire an independent compliance monitor to meet its obligations. Monsanto consented to pay a \$500,000 civil penalty and to the Commission's issuance of its administrative order.”

CONTRAPROPAGANDA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. 1. Deve ser analisada sob o prisma do código de defesa do consumidor a veiculação de propaganda por empresa de biotecnologia de soja transgênica e do herbicida a ela associado. 2. Para fins de responsabilização nos termos do Código de Defesa do Consumidor, assume a posição de fornecedor empresa de biotecnologia que produz e comercializa semente transgênica e seu respectivo herbicida, tendo em vista a atividade comercial que desempenha e o que dispõe o art. 3º da lei 8.078-90. 3. Não é absolutamente verdadeira a propaganda que afirma que o plantio da soja transgênica garante o uso de menos pesticida, ao contrário do que apregoado no comercial questionado. 4. A ausência de amparo científico, acima de qualquer dúvida, à assertiva de que determinado cultivar resulte em alimentos de melhor qualidade e maior quantidade em relação ao exemplar tradicional, implica reconhecer que a propaganda é enganosa. 5. Considera-se abusiva qualquer apologia de produto comercial cuja venda seja proibida no país ao tempo de sua veiculação. 6. A opção político-legislativa no sentido de inclinar-se pela autorização do plantio e comercialização de sementes geneticamente modificadas no país (Lei 11.105-05), independentemente de estudo prévio de impacto, não afasta o direito dos consumidores terem acesso à informação integral e verdadeira acerca dos possíveis efeitos dessa tecnologia e do seu respectivo herbicida para a saúde dos homens, dos animais e para o meio ambiente, a teor do que prevê a Lei Consumidora. 7. É obrigatório, nos termos do art. 220, § 4º da CF, que a propaganda de agrotóxicos contenha, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 8. É no mesmo sentido a Lei 7.802-89, a qual determina que a propaganda comercial de agrotóxicos deverá conter, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e meio ambiente. 9. O dano moral coletivo/difuso é fruto da prática de conduta

antijurídica, omissiva ou comissiva, que atinge bens considerados de grande relevância e estima para a sociedade, tais como os direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme prevê o art. 1º da Lei 7.347-85 e o art. 6º da Lei 8.078-90 (CDC). 10. Caracterizada a propaganda enganosa” TRF4, AC 5002685-22.2010.404.7104/RS, 4a. Turma, Des. Jorge Antonio Maurique, 14/8/2012.

É nesse contexto que nos cumpre examinar a hipótese de que, ao afirmar seu direito de cobrar royalties mesmo após o fim da patente, os prepostos das rés se subsumem à hipótese do crime de afirmar uma patente que já não mais tEm.

Que ilícito é esse? Assim disse no nosso Tratado, vol. II:

[13] § 2. 1. - O crime de arrogar-se uma patente que não existe

Importante como é o privilégio, exclusividade que incide diretamente sobre o mercado, torna-se crucial evitar que pessoas, que não detenham a patente, arquem-se o direito. Tal ilícito, que é infinitamente mais frequente do que se imagina, comete quem *ainda* não tem patente, quem *já* não a tem, e mesmo quem alega vigência além do prazo ou fora das lindes da patente.

O texto em vigor é o seguinte:

“Lei 9.279/96 - Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;”

Sobre a questão, disse Gama Cerqueira:

“O delito previsto no art. 173 do Código abrange a falsa indicação ou usurpação da qualidade de privilegiado, que o Dec. 16.264/23, no art. 73, 1, assim definia: “Os que se inculcarem possuidores de patentes, usando emblemas, marcas, letreiros ou rótulos indicativos de privilégio sobre produtos ou objetos preparados para o comércio, ou expostos à venda, como privilegiados”.

“A falsa, como a imprecisa indicação da qualidade de privilegiado, pode causar prejuízos aos concorrentes e aos consumidores, como facilmente se compreende. Por isso a lei as reprime. Inculcando-se possuidora de privilégio para certo produto, a pessoa que recorre a esse artifício tolhe a liberdade de seus concorrentes, infundindo-lhes o receio de infringir o suposto privilégio; ilude os consumidores levando-os a crer na imaginária superioridade do produto; e desvia a clientela alheia induzindo-a a pensar que o produto não pode ser vendido por outros comerciantes.

“A escusa de boa-fé, nesses delitos, exclui a responsabilidade do infrator. Dificilmente, porém, pode prová-la quem se inculca possuidor de privilégio inexistente, ou menciona, de modo equívoco, o que realmente possui.”⁷²⁹.

E mais adiante:

“Para verificar-se a infração consistente na falsa indicação de privilegiado, basta o uso de qualquer menção que faça supor a existência de patente relativa ao produto exposto à venda ou anunciado, não sendo essencial o emprego das expressões patenteado ou privilegiado...

“O fato de possuir patente para certo produto ou processo não autoriza o concessionário a indicar essa qualidade,

729 João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, 1952, v. 2, t. I, Parte II p. 343.

indiscriminadamente, em qualquer produto de sua fabricação. É necessário indicar precisamente o objeto do privilégio.

“Do mesmo modo, se o comerciante ou industrial anunciar vários produtos, fazendo menção da patente que possui, sem indicar precisamente qual o produto privilegiado, inculca-se falsamente, em relação aos demais produtos, possuidor de privilégio inexistente.”⁷³⁰

[13] § 2. 2. - Jurisprudência: é crime dizer que tem patente sem ter > Tribunal de Justiça do RS

Recurso: 594146482. Relator: Carlos Alberto Bencke, Quarta Câmara Cível, Julgado em 31/05/95)

Concorrência desleal. A propaganda veiculada em revista que circula entre os possíveis clientes da empresa prejudicada, sem especificar que se trata de depósito de patente perante o INPI, o que gera apenas uma expectativa de direito, mas já exprimindo uma idéia de posse da carta patente, é concorrência desleal, por propiciar o desvio de clientela por expediente não recomendável. Fixação da indenização.

E apoiam-no precedentes complementares:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDOTA. LEI 9.279/96, ART. 195, XIII. 1. Ante a controvérsia existente em torno do prévio registro do desenho industrial do produto, bem como do depósito do modelo de utilidade da patente, resta inviabilizado o exame da alegada atipicidade da conduta, posto não ser admitida a dilação probatória nesta via constitucional. 2. Presentes indícios quanto à utilização indevida da expressão "produto patentead" pelos querelados, mostra-se temerário o trancamento da

ação penal. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento." STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus 10159, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Edson Vidigal, Decisão: 07/06/2001, Dj Data:27/08/2001 Pg:350

"Fica configurada a prática da concorrência desleal da empresa demandada que, ao difundir no mercado notícia de que a autora estaria fabricando e comercializando produto de exclusividade sua, provocou prejuízos morais e materiais à mesma. (...) Tanto as práticas comerciais quanto o senso comum indicam que qualquer boato desfavorável a uma determinada linha de artigos levará necessariamente a uma retração no consumo." TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível, Des. Túlio De Oliveira Martins, 17 de dezembro de 2009.

Assim, tenho de concluir que a prática das rés, de afirmarem, inclusive em contra notificação, a vigência ou aplicabilidade de patentes que não obrigariam ao pagamento de quaisquer royalties aos plantadores de Mato Grosso estariam sujeitos às penalidades do Art.195, X da Lei 9.279/96.

Não posso deixar de concordar com o meu ilustre colega José Roberto d’Affonseca Gusmão ⁷³¹ de que a afirmação contínua pelas rés de vigência ou aplicabilidade de patentes, não obstante a reiteração de solicitação de que títulos se valiam para afirmar seus royalties, tem igualmente feição ilícita penal, mesmo além do contexto do crime de concorrência desleal, que é de ação privada.

731 Constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.

Seção 2 (f) Das consequências civis da supressão de informações devidas aos contratados.

Temos assim na hipótese que a Monsanto reteve a informação de que suas patentes tinham expirado.

Seção 2 (f) [I] Não é simples saber que patentes cobrem uma tecnologia

Uma marca, visível sobre o produto, é fácil de distinguir, e – especialmente com a Internet – distinguir a quem pertença. Por isso, Gama Cerqueira desaconselhava usar peritos em ação de infração de marcas, pois o juiz pode, sem ajuda, comparar as marcas e ver a eventual infração.

Patente é outra coisa. Nas entranhas do meu iphone há – dizem os periódicos especializados – seis mil patentes de não sei quantos titulares. Todas invisíveis ao olho nu. Só o técnico, especializado tanto no campo da tecnologia e em propriedade intelectual, saberá, depois de extensa pesquisa nas bases nacionais e internacionais, que patentes cobrem ou não cobrem uma tecnologia.

Assim, é absolutamente natural que milhares ou milhões de plantadores de soja possam ficar dois anos sem perceber que estão pagando por algo que não existe mais.

Não basta que o INPI passe a publicar, desde 2013, as patentes que expiraram no seu site. Pois é preciso vasta especialização para determinar que a patente que expirou é a que afeta seu produto ou serviço, e mais ainda, que é a *ultima* patente entre múltiplas que

afetavam. Apesar de 34 anos de direito de patentes, este subscritor não saberia dizer – sem auxílio de um engenheiro da área, treinado em patentes -, que todas as tecnologias de um produto estejam em domínio público.

Isso carrega uma obrigação complementar de boa fé para o titular da patente. E é tanto mais abominável em Direito que o titular finja ser titular de uma tecnologia que já é de todos; sendo maior o dever quanto maior o porte e respeitabilidade do titular:

Quem rouba pouco é ladrão

Quem rouba muito é barão

Quem rouba e não esconde

Vai de barão a visconde ⁷³².

Seção 2 (f) [II] Quem oculta a expiração do seu direito comete ilícito penal e civil

Já expusemos as razões pelas quais quem oculta que seu direito exclusivo expirou comete ilícito:

1. Pois arrogar-se patente que já não existe é crime de concorrência desleal.

2. Pois, ainda fora do contexto da concorrência desleal, arrogar-se um poder jurídico que não se tem, para obter proveito injusto, amolda-se em abstrato ao crime de estelionato.

⁷³² Quadrinha popular no Rio de Janeiro, em 1819, segundo LANZELOTTE, Rosana, *Música Secreta – Minha Viagem ao Reino do Brasil*, 2013.

3. Pois – dando a patente um monopólio legal para explorar uma tecnologia – ao expirar a patente, o monopólio de fato, impedindo a concorrência sem nenhum fundamento de competitividade senão a assimetria de informações, se torna ilegal pois lesivo ao Direito Público da Concorrência.

Não se carece repetir aqui da infração ao princípio contratual da boa fé, e a “esperteza comercial” – quando alguém se arroga um poder dado pelo Estado para exarar proveito indevido, não é esperteza, mas ilícito.

A ocultação ilícita de condição que retira a *causa* da exação é assim fundamento de responsabilidade civil. É essa a questão primária no caso em estudo.

Aqui, os critérios são os genéricos da lei civil, aplicáveis tanto na indenização, sem que se necessite sequer em suscitar o enriquecimento sem causa⁷³³.

A evocação do art. 948 do Código Civil de 1916 (“*Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado*”) neste caso de exação de royalties – ou, ainda mais, de algo caracterizado pela Monsanto como *indenização* – é aqui extremamente oportuna:

733 Segundo o Código Civil, “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”

Levemos em consideração, também, que o art.948 do Código de 1916 dispõe: “*Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado.*” Desse modo, não atenderá a esse ditame da lei a indenização irrisória, que não traduza ressarcimento para a vítima ou punição para o ofensor. Da mesma forma, não pode ser admitida indenização exagerada que se converta em enriquecimento injusto em prol da vítima ⁷³⁴.

Pois, antes de qualquer restituição pelo indevido, cabe reparar os efeitos do crime e a violação hiante e ululante ao princípio da boa fé contratual.

Seção 2 (f) [III] Dos resultantes da patente na prática da Monsanto

Para fixar a responsabilidade da Monsanto pelo seu ilícito, vejamos como a patente protegia a receita da empresa.

1) A Monsanto vende, ou permite vender sementes. A patente – eventualmente extinta – fazia que só ela pudesse vender sementes RR. Ou seja, outros fornecedores de sementes, inclusive com tecnologia aperfeiçoada, mas sujeita ao alcance do privilégio (RR1... *plus*), eram excluídos do mercado. Assim, os plantadores pagavam preço mais alto (sem escolha...) por uma tecnologia que não era necessariamente a melhor.

734 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Responsabilidade Civil Dano e Reparação. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p.209.

2) Segundo, a patente impede que o plantador reserve e replante, sem recomprar da Monsanto, as sementes para as próximas safras.

3) Terceiro, para que a semente seja usada *para o plantio* a Monsanto cobra um valor, separado do preço da semente. O plantador podia comer a semente no jantar, e isso não fere direitos de patente. Mas para usar a semente para plantio - como ela foi concebida -, a Monsanto entende ser um uso do objeto da patente, e assim *licencia* o próprio objeto da compra da semente. Esse valor vinha sendo pago à fonte de distribuição das sementes.

4) Quarto, a Monsanto caracterizou tal valor pago pelo direito de plantar a semente como *indenização* ⁷³⁵, como se o plantador fosse relapso e estivesse a multinacional *demandando e obtendo reparação*, com lesão à situação moral dos plantadores.

5) Quinto, a Monsanto imputa ao plantador uma licença limitada a um peso determinado de soja por peso de semente vendida, restringindo desta feita a capacidade de produção do plantador.

6) Enfim, quando a semente de soja é vendida a uma Trader, a compradora cobra um acréscimo por todo peso em demais da produção licenciada, assim como por toda soja que o plantador

735 Por que? Porque importou para Mato Grosso uma categoria que talvez fosse válida no Rio Grande do Sul, onde por tempos os plantadores não compravam sementes da Monsanto, mas usavam sementes “piratas”. Veja-se: “De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas.” TJRS, Agravo Interno No Agravo De Instrumento 70010740264, Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Pedro Luiz Pozza, 17 de fevereiro de 2005.

declara como não RR1, mas a trader - examinando – entende ser transgênica.

Nenhum dos seis efeitos da patente descritos acima é possível, uma vez que a patente expire. Assim, o ilícito da Monsanto ocasiona a soma de todos os danos materiais, concorrenciais e morais descritos.

Seção 2 (f) [IV] Da repetição do indébito e do enriquecimento sem causa

Muito se suscita a questão da repetição ou enriquecimento sem causa no tocante ao violador de uma patente, marca ou outro direito da propriedade intelectual . estrangeira ⁷³⁶. Assim é que já escrevemos sobre essa questão, num texto que obteve aceitação do STJ ⁷³⁷:

Em primeiro lugar, o enriquecimento de uma parte presume incremento patrimonial do violador:

736 Vide, a propósito, a decisão da Suprema Corte Portuguesa: Relator: CUSTÓDIO MONTES Nº do Documento: SJ200502240046017 Data do Acórdão: 02/24/2005 Votação: MAIORIA COM 1 VOT VENC Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 2021/04 Data: 06/03/2004 Sumário: 1. No enriquecimento por intervenção, em que alguém enriquece através da ingerência em bens alheios, usando-os ou fruindo-os, sem consentimento do seu titular, o "elemento central" do instituto é a obtenção do enriquecimento a custa de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano patrimonial do lesado. 2. A "deslocação patrimonial" não resulta, então, da diminuição do património do "empobrecido" mas é auferida à sua "custa" - art. 479.º, 1 do CC. 3. O enriquecimento por intervenção é, assim, uma categoria autónoma do enriquecimento sem causa. 4. Quando a intromissão em bens alheios não envolve responsabilidade civil ou falta algum dos elementos desta, havendo enriquecimento sem causa, "o carácter subsidiário da obrigação de restituir nele fundada não impede" a sua aplicabilidade. 5. Gozando a A. do exclusivo da insígnia do seu estabelecimento, devidamente registada, o uso da mesma, por terceiro, na publicidade de um seu estabelecimento, sem autorização daquela, importa para a mesma o direito a ser ressarcida do enriquecimento sem causa obtido por esse terceiro, à sua custa. 6. O montante desse enriquecimento correspondente ao valor do uso desse sinal distintivo, ou seja, ao preço que o terceiro pagaria pela utilização da referida insígnia, na publicidade do seu empreendimento.

737 Tratado de Propriedade Intelectual , Lúmen Iuris: Rio de Janeiro, 2010, p. 157-160, trecho mencionado em STJ, Resp 1.174.098 - MG (2009/0248556-6), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministra Nancy Andrighi, 04 de agosto de 2011.

- a) seja mediante acréscimo no patrimônio,
- b) seja por economia de despesas, através de redução do passivo (“enriquecimento negativo”).

No caso de contraste entre enriquecimento real (valor objetivo e autônomo da vantagem adquirida) em face do enriquecimento patrimonial subjetivo (diferença para mais no patrimônio) – o último prevalece, por levar em conta a cobertura do “enriquecimento negativo”.

Constatada a *culpa*, passe-se então para apurar se há *ausência de causa* que justifique o enriquecimento: a causa justa é aquela reconhecida pelo ordenamento jurídico:

Ainda que não haja um fundamento econômico imediato, o ordenamento pode reputar justas determinadas causas, como o usucapião e a prescrição (v. art. 885, nCC – o dever de restituir pode decorrer da circunstância de a causa deixar de existir)⁷³⁸.

Ao enriquecimento do violador – em princípio – corresponderá algum detrimento na situação jurídica do titular⁷³⁹; no âmbito correlativo do

738 Vide PONTE, Daniel Ferreira, Do Enriquecimento sem Causa, manuscrito, Mestrado de Direito Civil da UERJ, 2003. Com a doutrina predominante, esse autor nota que “a actio in rem verso só pode ser usada quando inexistente outro meio à disposição do empobrecido. Isso torna o instituto mais difícil de ser usado”.

739 Na situação jurídica, e não necessariamente no patrimônio. PONTE, Daniel Ferreira, op. Cit. “O primeiro requisito, portanto, é o enriquecimento, assim considerado qualquer incremento no patrimônio de alguém. Esse incremento, por sua vez, não se dá apenas por ingresso de bens no ativo do enriquecido, podendo verificar-se também em situações de diminuição de passivo ou poupança de despesas. Obtenção do enriquecimento à custa de outrem - Segundo considerável entendimento doutrinário, a lei não pressupõe uma relação de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento de outrem. [...] Portanto, o enriquecimento sem causa pode existir mesmo quando não haja um correlato empobrecimento. Nessa perspectiva, a expressão “à custa de outrem” deve ser entendida por “à custa de bens jurídicos alheios”(Teresa Negreiros, Enriquecimento sem causa - aspectos de sua aplicação no Brasil como um princípio geral de direito, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, v.55, n. 3, pp. 757/845.) Ausência de justa causa - Em um sistema capitalista, o enriquecimento em si não pode ser considerado contrário ao direito. Ao contrário, a circulação de bens é estimulada, tem serventia para a vida em sociedade, e desse tráfego, legitimamente, podem ser auferidos ganhos, sem ofensa a qualquer princípio moral

direito concorrencial, em que ambas as partes disputam sempre (efetivamente ou potencialmente) o mercado, acredito que se deverá requerer, para configurar o enriquecimento, pelo menos algum aproveitamento do potencial de mercado, ainda que apenas uma privação de uma oportunidade⁷⁴⁰.

Note-se que essa correlação é apenas um índice – indispensável – que a oportunidade ou potencial em questão, a que se alega enriquecimento, é o mesmo valor a que arroga o titular; pois num regime de livre iniciativa, oportunidades de mercado não exatamente cobertas pela exclusiva, ou exatamente constipadas pela deslealdade, são de livre utilização. Em suma, há que se determinar que o enriquecido enriqueceu-se pelo exercício indevido daquela exata oportunidade que pertine ao que se alega lesado, e não de uma oportunidade livre de mercado.

Verificada a existência de tais requisitos, cabe então a imposição da apreensão civil no patrimônio do violador.

As mesmas observações sobre o violador de uma patente que “rouba” o a oportunidade concorrencial do titular da patente se aplicam reversamente, ao titular de uma patente extinta que se intruja a impedir uma concorrência que passou a ser livre.

Em suma, ao arrogar-se um exclusividade que não tinha, a Monsanto não só cobrou “indenizações” (como denominava) ou

ou jurídico. Deixa de ser justificado o enriquecimento, ensejando a actio de in rem verso, quando não decorre de uma causa reputada justa, legítima ou lícita pelo ordenamento jurídico”.

740 Neste ponto, divergimos da doutrina, por exemplo, de Sylvio Capanema de Souza (op. Cit.). admitindo-se, como se faz, que a perda de uma chance importa em lesão quantificável, a lógica da propriedade intelectual como direito concorrencial importa em que qualquer aumento de patrimônio do violador se faça em detrimento da oportunidade de mercado do titular ou competidor leal. Segue-se assim, aplicando ao direito concorrencial a regra *Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiore* (L 14, O.. de conditione indebiti, 12, 6; L. 206, O., de diversis regulis miis antiqui, 50, 17)

royalties se causa, mas *preveni*u que o plantador competisse com ela, *Monsanto*.

Ou seja, a Monsanto não só recebeu “aluguéis” por um bem que já não era seu (mas, pelo domínio público, como uma praça que todos podem entrar, fruir e sair) como também impediu que cada plantador reservasse e revendesse as sementes que quisesse, e ainda acresceu à base dos aluguéis um múltiplo cada vez que o plantador apresentasse, à moega, mais soja do que ela (arbitrariamente) estipulava que fosse o peso de reprodução licenciado.

Assim, à reparação pelo enriquecimento sem causa das “indenizações” e royalties cobrados sem uma patente que o justificasse, a repetição ou enriquecimento sem causa tem *também* - inexoravelmente- que cobrir:

1) A perda do mercado de reserva e revenda de sementes a terceiros pelo qual cada plantador podia tornar-se competidor da Monsanto no mercado de sementes.

2) A perda do direito de escolha entre comprar as sementes da Monsanto e de outros fornecedores de sementes, mais baratas ou, ainda, baratas e de tecnologia melhor.

3) A perda da expansão da produção diretamente coibida pelo sobre preço cobrado na moega.

Não é, assim, simplesmente um valor a repetir, mas um enriquecimento odioso e ilícito sem causa nenhuma a reparar.

Seção 2 (f) [V] O impacto do art. 940 do CC

Diz o Código Civil vigente:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Enquanto havia patente, a Monsanto cobrava valores pelo plantio. Assim, o plantador pagava a patente. A patente expirou, e o plantador já havia pago o preço da patente. Uma vez expirada, a exação continuou a cobrar pela patente, que já fora inteiramente paga, *pois extinta*. Assim, a partir de agosto de 2010, a Monsanto passou a cobrar *por dívida já paga*.

Para a dobra prevista em lei há que haver *demanda*. Diz o Houaiss:

demanda

substantivo feminino (1248-1279)

ato ou efeito de demandar

1 manifestação de um desejo, pedido ou exigência; solicitação

2 necessidade premente; carecimento, precisão

‹ crianças têm uma d. de atenção permanente ›

3 ação de procurar alguma coisa; busca, diligência

‹ a d. do cálice sagrado ›

3.1 econ qualquer bem ou serviço procurado no mercado por determinado preço e em determinado momento

4 jur processo judicial; ação, litígio, pleito

5 p.ext. debate polêmico; discussão, contestação

6 frm. confronto violento; combate, luta, pejeja

7 p.us. pergunta, interrogação, indagação

8 mar ato de rumar (embarcação) para determinado local (porto, enseada, ponto de reunião etc.)

9 p.ext. psicn exigência que incide sobre um objeto equivocado e, portanto, impossível de ser satisfeita, segundo o psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981) cf. necessidade

A rigor, o que faz a Monsanto ao exigir pagamento pelo plantio de uma semente sobre a qual não recai patente classifica-se na nona acepção: “exigência que incide sobre um objeto equivocado e, portanto, impossível de ser satisfeita”. Mas o direito civil vigente tende a identificar o *nomen juris* incluso no art. 940 à quarta acepção, exigindo para que se aplique a dobra *a lide*⁷⁴¹.

A Monsanto, porém, ao classificar o pagamento que extrai – ilicitamente – dos plantadores por patente expirada de *indenização*⁷⁴²

741 NERY Junior, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado. São Paulo: RT, 2003, p. 473; 475; 495. PELUZO, Cesar (coord), BDINE JR, Hamid Charaf & GODOY, Cláudio Luiz Bueno.. Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 2010, p. 885-886;893-895;938-940 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA; Heloísa Helena & MORAES, Maria Célia Bodin de. Código Civil Interpretado de Acordo com a Constituição da República, v. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 731-735; 749-755; 851-852. TEIXEIRA SALVIO (coord.), LUCCA, Newton de. Comentários ao Novo Código Civil, v. 12. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 79-81; 103-114; FIUZA, Ricardo (coord). MALUF, Carlos Alberto Dabus. Novo Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 2002,p. 780-781; 786-787;936-937. DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 520-521;524-525;551-553.

742 De novo a decisão gaúcha já citada: "Entretanto, a vedação à comercialização das sementes pela agravada não pode significar que ela não possa pretender indenização pelo uso da tecnologia por ela desenvolvida, que lhe asseguram a não só a Constituição Federal, assim como a Lei de Patentes e o registro junto ao INPI. Não se está

evidencia a lide e a demanda. Não entende a Monsanto que haja *royalties* neste pagamento, ou contraprestação regular de um contrato, mas *indenização*, ou a satisfação de um ato ilícito e, daí, reparação de uma *demanda*. Mas, a partir da expiração da patente, uma demanda *de indébito*.

Não confrontamos, assim, com a doutrina e os precedentes que leem no art. 940 a imposição de uma *demanda* como pressuposto da dobra. Pelo contrário, quem escolheu o risco da dobra, e o risco maior do dano moral aos plantadores que pensavam estar atendendo uma demanda lícita ainda que sob um nome insultuoso, foi a Monsanto.

Poderia fazer uma exação não litigiosa, mas preferiu caracterizar a lide, e por sua escolha, submeteu-se às consequências da dobra.

falando de cobrança de royalties, pois disso só se poderia cogitar se as sementes fossem adquiridas licitamente pelos produtores, pois nesse caso os royalties estariam embutidos no preço do produto. " TJRS, Agravo Interno No Agravo De Instrumento 70010740264, Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Pedro Luiz Pozza, 17 de fevereiro de 2005.

Segundo Estudo

Modelos contratuais para exação de royalties em patentes de biotecnologia transgênica. Resistência ao glifosato. Reivindicação de aparelho. Produto patenteado que resolve um problema técnico de otimização do processo industrial de plantio, que, fora o invento, está em domínio público. Royalties que tomam como base de cálculo o produto final e não o valor econômico da otimização patenteada. Ilicitude.

Seção 3 - Do direito

Seção 3 (a) Pressupostos do direito: as tecnologias autorreplicativas

Toda questão de direito subjacente aos quesitos se centra no fato de que sementes se duplicam a si mesmas. Ou seja, a aquisição direta do *corpus mechanicum* dá acesso direto ao *corpus mysticum* e aos meios de reproduzi-los – aos dois.

Ora, a economia subjacente ao direito da propriedade intelectual se baseia no fato de que a reprodução livre das criações novas tem um excelente efeito, que é de difundir as inovações tecnológicas e expressivas; mas causa um enorme problema, quando o desenvolvimento da criação presume dedicação, esforços e investimento – pois a livre cópia implica em que a dedicação e esforços não terão retorno econômico. Se o criador se dedica profissional ou empresarialmente à inovação, dessa livre cópia resultará um desestímulo para a continuidade do processo criador.

A emergência de tecnologias de reprodução – como a imprensa – é relativamente coetânea à - e provavelmente causa da - invenção de novos sistemas jurídicos pelos quais se proíbem as cópias, como a patente e os direitos autorais. Cópias que *antes* eram livres, mas tecnicamente difíceis, mas *agora* as tecnologias as tornam fáceis.

Acontece que a eficácia dos meios jurídicos é limitada: no mundo real, a proibição legal funciona apenas quando os detentores da

tecnologia de reprodução são relativamente poucos. Não são muitas as indústrias químicas possíveis num país: o investimento é alto, os controles regulamentares e ambientais abundantes, e assim o sistema de patentes para esse setor específico continua funcionando tão bem quanto em 1453, quando foi inventado.

Ainda no meu livro mais recente ⁷⁴³, notei:

O sucesso relativo do direito de autor para garantir retorno no modelo de reprodução de incentivar a produção de resultados expressivos em parte considerava do número limitado de mediadores em cada mercado. A demanda de *funding* tende a ser muito maior para a realização de meios técnicos de reprodução do que o custo de expressão. Há muito menos agentes de mercado dispostos a tomar risco por uma atividade editorial, do que poetas com inspiração.

A questão principal aqui, entretanto, é que os meios tecnológicos de reprodução têm sido – durante quase toda a história dos direitos autorais – coisas relativamente caras e muitas vezes sujeitas a um controle político. A tecnologia era um fator dispendioso, mesmo para os caronas que não assumiam o custo de expressão e os riscos de rejeição dos consumidores. O número de possíveis copiadoreis não autorizados foi sempre bastante reduzido.

Por todo esse período, a escassez de detentores da tecnologia de reprodução permitiu um controle eficiente: como é ineficiente brigar contra todos os consumidores que liam romance em cópias piratas, os titulares de direitos podiam escolher o seu concorrente não-autorizado

743 BARBOSA, Denis Borges, Direito de Autor, Lumen Juris, 2013.

como o alvo dos seus ataques, fechando o derramamento do dique com um dedo só ⁷⁴⁴.

A estratégia que faz Propriedade Intelectual eficaz é exatamente isso: atacar os *gate keepers*. A multidão de agricultores cria às vezes uma situação impossível fazer valer os direitos dos titulares de variedades vegetais, a falta de recursos para pagar indenização faz que os camelôs sejam péssimos réus em ações de violação de marcas ⁷⁴⁵, e o uso da polícia para tirar pirata das ruas vai consumir recursos dos contribuintes.

A verdade é que os direitos exclusivos da Propriedade Intelectual são ferramentas que só funcionam num ambiente de concorrência no mercado. Durante quase toda a história os direitos autorais, os consumidores nunca puderam copiar as obras expressivas de tal forma a competir eficazmente com o mediador em seu mercado.

O questionamento da eficácia do direito autoral (agora, mais pelos “otimistas” do direito) surgiu com estardalhaço na proporção em que as “técnicas” de reprodução se tornaram disponíveis para o público consumidor. O capital levantado por Gutemberg para instituir sua indústria de livros não mais é necessário como uma atividade especializada de investimento e – mais – os meios técnicos

744 [Nota do Original] GINSBURG, Jane C., Putting Cars On The “Information Superhighway”: Authors, Exploiters, and Copyright in Cyberspace, 95 Colum. L. Rev. 1466, 1488 (1995). Notou que os titulares de direitos de PI sempre evitaram atacar os usuários finais de obras protegidas. Isso se dava porque, em parte, é antieconômico e sempre impopular. Mas a principal razão de não fazê-lo é que os usuários não copiavam as obras ou, se o faziam, a reprodução era insignificante e raramente resultava em futura disseminação.

745 [Nota do Original] “The sheer numbers of farmers sometimes create an impossible enforcing situation for plant variety holders, the lack of assets makes street peddlers unviable defendants in infringement actions, and the expenditure of scarce tax-payer money is required to call for criminal enforcement. Those are known Intellectual Property failures.” Borges Barbosa, Denis and Lessa, Marcus, The New Brazilian Government Draft Law on Plant Varieties (Or... How a Developing Country May Want to Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). YU, Peter. SECOND SUMMER INSTITUTE IN INTELLECTUAL PROPERTY, BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES, Drake University Law School, 2009. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1415406>

disponíveis permitem (em alguma extensão) a cada um até mesmo competir com o titular dos direitos em seu mercado.

Ou seja, o sistema de direitos exclusivos legais não funciona tão bem quando as tecnologias de reprodução estão disponíveis para bilhões ou milhões de pessoas. Em particular quando o próprio objeto criado traz em si os meios de reprodução.

Esse problema estrutural tem sido objeto de contínuas notas em meus estudos, como se lê no Vol. III do meu Tratado (Cap. VII):

[1] § 5. 2. - O problema das tecnologias autoduplicativas

Como dissemos no Cap. VI, [1] § 2 . - A patente e seu espelho: o segredo:

Tal se dá, por exemplo, na maioria das inovações do campo da mecânica, que é o campo clássico das invenções, e objeto da primeira patente na história. O caso, porém, é especialmente grave quanto às tecnologias autoduplicativas, como as variedades de plantas, certos microorganismos e os programas de computador; em tais casos, à falta de proteção física natural ⁷⁴⁶ ou artificial, a eficácia do segredo torna-se inexistente a partir do momento em que o público tenha

746 [Nota do Original] Como já se disse das criações biológicas, mas também poder-se-ia dizer dos programas de computador: "this new object has an objective reproducibility beyond the knowledge: as a rule it is not required to have any information about a seed to obtain a crop. In other words, the ability to reproduce such biotechnological items has nothing to do with technology itself: as living objects they took the reproduction task on themselves". SELA (1987) [BARBOSA, Denis Borges, Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options for Latin America. SELA, 1987], op. cit. De um outro ponto de vista, mas absolutamente correto, diz Dennis S. Karjala, Intellectual Property Rights in Japan and the Protection of Computer Software, in Intellectual..., Westview (1990), op. cit., p. 278: "The future of technological development, however, may lie largely in information that does not instruct, or merely instruct, how to make or use a product; rather, the instruction is itself the product".

acesso ao espécime que corporifica a tecnologia. Nesses casos, não é necessário conhecer para reproduzir.

E, em texto anterior:

Um caso particular, e importantíssimo, de tais novos objetos de proteção é o surgimento de tecnologias autoduplicativas - como outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao nível de microorganismos, seja ao nível de variedades - para as quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para passar a ser uma operação objetiva.

Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio da engenharia reversa. O programa de computador, porém copia-se a si mesmo, como o objeto biológico, microorganismo ou cultivar, que se reproduz sozinho.

O compromisso tradicional da proteção às tecnologias - a divulgação do *conhecimento*, dado a todos, pela exclusividade de reprodução, reservado ao titular da patente ou direito autoral - torna-se inoperante. Muitas de tais criações, além disto, são irreduzíveis aos meios de divulgação tradicional - um microorganismo não é, quase nunca, suscetível de descrição⁷⁴⁷.

Discutindo o efeito de TRIPs sobre tais tipos de tecnologias, também dissemos⁷⁴⁸:

747 [Nota do Original] Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 1a. Ed. vol. I, Lumen Juris, 1996.

748 BARBOSA, Denis Borges. Counting Ten for TRIPs: Author Rights and Access to Information - A Cockroach's View of Encroachment (November 4, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=84256>. [Publicado também em BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, première décennie: droits d'auteur et accès à l'information.Perspective latino-americaine. L'Accord ADPIC: dix ans après. Belgica:

A Geração do *memes*.

Diz-se que Richard Dawkins criou a noção de *memes*⁷⁴⁹, padrões de informação autorreplicantes que se propagam a si mesmos através das ecologias do espírito.

Uma noção similar tornou-se um aspecto muito importante em Direito da Propriedade Intelectual: os novos objetos de proteção, sejam naturais ou desabrochando de tecnologias autorreplicantes levadas ao alcance do consumidor. Programas de computador e os produtos da biotecnologia, sejam microrganismos, sejam variedades de plantas⁷⁵⁰ são exemplos intuitivos, para os quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para se tornar uma operação objetiva.

LARCIER, 2007, v. , p. 373-446. BARBOSA, Denis Borges. ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva latinoamericana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, v. , p. -371.] No original o texto citado está em inglês. Traduzimos para os propósitos deste estudo.

749 [Nota do Original] This is the very seductive version of the “self-replicating” issue, as stated by John Perry Barlow in his *Selling Wine Without Bottles, The Economy of Mind on the Global Net* “Stewart Brand is generally credited with this elegant statement of the obvious, recognizing both the natural desire of secrets to be told and the fact that they might be capable of possessing something like a “desire” in the first place. English Biologist and Philosopher Richard Dawkins proposed the idea of “memes,” self-replicating, patterns of information which propagate themselves across the ecologies of mind, saying they were like life forms. I believe they are life forms in every respect but a basis in the carbon atom. They self-reproduce, they interact with their surroundings and adapt to them, they mutate, they persist. Like any other life form they evolve to fill the possibility spaces of their local environments, which are, in this case the surrounding belief systems and cultures of their hosts, namely, us. Indeed, the sociobiologists like Dawkins make a plausible case that carbon-based life forms are information as well, that, as the chicken is an egg's way of making another egg, the entire biological spectacle is just the DNA molecule's means of copying out more information strings exactly like itself.”, found at http://www.eff.org/IP/archive.php?f=idea_economy.article.txt

750 [Nota do Original] “Unlike other types of inventions, an intellectual property interest embodied in seed is self-replicating. This makes protection under trade secret law difficult because seeds can be acquired legally, genetically analyzed, and replicated indefinitely”. Michael T.Roberts, *J.E.M.Ag Supply,Inc.v.Pioneer Hi-Bred International,Inc. Its Meaning and Significance for the Agricultural Community*, found at www.nationalaglawcenter.org/assets/articles/roberts_jem.pdf

Para alguns desses objetos há reproducibilidade objetiva que transcende qualquer conhecimento ou talento: em regra não se necessita de ter qualquer informação acerca de uma semente para se ter uma colheita. Em outras palavras, como um objeto vivo, as sementes se encerregam elas mesmas do trabalho da reprodução.

Para copiar um invento do setor mecânico (ou uma catedral gótica, ou uma obra escultórica) o competidor do inventor tem de reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou por meio de engenharia reversa, e isso requer investimento e conhecimento. O copista de um pintor ou escultor necessita ter talento, ainda que não o mesmo talento do criador. Assim, tanto as invenções quanto as obras de intelecto eram protegidas até então tanto pela escassez do valor da informação que elas comportam, o qual exigiam criatividade, tempo ou investimento para serem produzidas.

Mas a nova tecnologia transfere a mesma propriedade autorreplicante a certas criações na qual a tal tecnologia se inclui, sejam obras expressivas ou elementos de informação tecnológica. O programa de computador, o fonograma depois da difusão geral do gravador de rolo, ou a obra audiovisual depois do Betamax, são dessa maneira capacitadas a se copiarem a si mesmas ⁷⁵¹, do mesmo jeito que um objeto biotecnológico, micorganismo ou variedade de planta, que se multiplicam por si mesmas. A barreira do conhecimento, investimento e talento desaparece e todo mundo pode copiar. Todo mundo vira Guttemberg.

A questão da reproducibilidade atua nos dois lados da equação da propriedade intelectual. Para alguns objetos autorreplicantes, o

751 [Nota do Original] “Unlike other types of inventions, an intellectual property interest embodied in seed is self-replicating. This makes protection under trade secret law difficult because seeds can be acquired legally, genetically analyzed, and replicated indefinitely”. Michael T.Roberts, J.E.M.Ag Supply,Inc.v.Pioneer Hi-Bred International,Inc. Its Meaning and Significance for the Agricultural Community, found at www.nationalaglawcenter.org/assets/articles/roberts_jem.pdf

propósito tradicional da proteção das tecnologias – a divulgação do conhecimento, aberto a todos, em troca da exclusividade da reprodução, que se reserva ao detentor da patente, se torna inoperante. Muitas dessas criações, além disso, são irredutíveis aos meios tradicionais de divulgação do conhecimento: um microorganismo não é, quase nunca suscetível de uma descrição por escrito.

A mesma questão condiciona o fluxo de bens físicos. Uma vez que a informação que vá apoderar qualquer fabricante competente a reproduzir um bem está disponível no estado da arte (inclusive os ensinamentos da patente respectiva) não haverá nenhuma razão para restringir a exportação de um produto mesmo para os países em que a patente não for concedida. Mas mesmo o detentor de uma patente que seja suscetível de entrar no estado da técnica por meio de uma descrição escrita de acesso fácil tende a restringir exportações.

Considerando a totalidade dos vários problemas resultantes desse fenômeno curioso ⁷⁵², o aspecto mais importante de se trazer tecnologias autorreprodutivas ao mercado de consumo é a necessidade de aperfeiçoar os parâmetros antigos da doutrina de exaustão dos direitos.

Assim, o problema a que se volta o modelo de contrato da Monsanto tem raízes profundas e reais no sistema da propriedade intelectual. Criar uma semente por tecnologias de manipulação genética, com propriedades novas e úteis, libera a possibilidade de cópia pelo usuário que a vai plantar.

752 [Nota do Original] See as to the self-replicating hardware idea, as a means to lower costs of manufacturing, Ralph C. Merkle, Self replicating systems and low cost manufacturing, <http://www.zyvex.com/nanotech/selfRepNATO.html> .Tamar Frankel, on the other hand, proposes that Law itself is self-replicating, see Symposium On The Internet And Legal Theory: The Internet, Securities Regulation, and Theory Of Law, 73 Chi.-Kent. L. Rev. 1319 (1998)

Assim, o invento da Monsanto criou-lhe simultaneamente uma oportunidade única na economia agrícola, e um problema de grande monta.

Seção 3 (a) [I] A primeira tentativa de resolver o problema foi declarada crime e proscrita no mundo todo

Melhor eram os tempos das tecnologias estéreis – milho híbrido, por exemplo -, em que as sementes, como mulas, não reproduziam os elementos de invenção nas sementes replantadas ⁷⁵³. Tempo que durou séculos, de forma que os pesquisadores evitavam tecnologias não híbridas, assim compelindo os plantadores a comprar e a recomprar a cada safra os mesmos materiais reprodutivos. A proteção contra a cópia era intrínseca à planta, e de cunho biológico e não jurídico ⁷⁵⁴.

753 Como notei no meu *Uma Introdução á Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2003, mas remontando ao início dos anos 90': "No entanto, os produtos da biotecnologia agrícola mais difundidos em todo mundo pela comercialização continuam sendo os varietais com inibidores de autoduplicação, como o milho híbrido, o que parece indicar a relativa inocuidade do sistema jurídico [Segundo HERMITTE, M.A. (1987) *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques p. 5): "Les entreprises semencières cherchent à mettre au point (...) des variétés hybrides dont les performances seraient suffisamment attrayantes pour contraindre le fermier à abandonner son auto-production"]. Seguramente foi esta constatação que, em parte, conduziu à atual revisão da UPOV, que reforça consideravelmente os direitos dos titulares da proteção sobre as varietais".

754 "É híbrido o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes. Cruzando linhagens, obtidas por autopolinização, desde que geneticamente diferentes, tem-se os híbridos. A expressão tem pertinência jurídica para a definição de cultivar, e para fixar o alcance da proteção: a exclusividade abrange não só os cultivares idênticos, mas também os derivados, e os híbridos (art. 10o., § 2o., I). Já vimos que a tendência dos híbridos é de não ser suscetível de reprodução sexual preservando as suas características. Assim, a hibridização pode resultar numa contínua dependência agrotécnica - tem o agricultor de continuamente adquirir exemplares, eis que o que planta não se reproduz nas mesmas condições." *Uma Introdução*, cit.

Por isso mesmo, uma vez iniciada a fase das tecnologias transgênicas, as empresas de pesquisa desenvolveram uma tecnologia pela qual as sementes, ainda que desenvolvidas por tecnologia genética, resultavam em estéreis, mulas artificiais, como as antigas tecnologias híbridas.

Acontece que o único propósito desta tecnologia era restringir o acesso à nova tecnologia, e através de uma restrição sem limites jurídicos ou temporais. Essa tentativa pelas empresas de tecnologia agrícola de se proteger contra cópia teve uma rejeição global fortíssima.

O fato de que o uso de tal tecnologia pela Monsanto (ou por qualquer outra pessoa foi considerado crime), e proscrito internacionalmente, foi narrado em estudo recente, germano ao presente. Assim é que falando da Lei 11.092/05, dissemos⁷⁵⁵:

Pelo contrário, a mesma lei vedou a concessão de um dos pedidos de patentes mais socialmente discutíveis do grupo Monsanto⁷⁵⁶, a chamada tecnologia Terminator:

755 A lei 11.092/05, igualmente citada pelas rés, não estabelece nenhum novo direito de patentes em favor das rés, mas, pelo contrário, só impõe a elas uma nova obrigação acessória fiscal: “ Art. 7o Na hipótese de cobrança pela licença de exploração de patente sobre a tecnologia aplicada à soja de que trata o art. 1o desta Lei, a empresa detentora da patente deverá apresentar comprovação da venda das sementes por meio de notas fiscais.”. Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm, visitado em 5/12/2012.

756 [Nota do Original] Outros depositantes de patentes também tentaram se valer de patentes da mesma tecnologia. Para a lista completa, vide o artigo da servidora do INPI GUERRANTE, Rafaela di Sabato, Comportamento Estratégico das Grandes Empresas do Mercado de Sementes Geneticamente Modicadas, encontrado em <http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf>, visitado em 6/12/2012.

Diante da dificuldade em controlar o pagamento das taxas tecnológicas e de fazer cumprir as exigências impostas pelos contratos, as empresas desenvolveram duas tecnologias genéticas, a Terminator e a Traitor, capazes de tornar impossível, ou muito difícil, o armazenamento de sementes de uma safra para a outra, ou também, de condicionar a expressão de determinadas características do vegetal à aplicação de uma substância química, produzida pela mesma empresa detentora da tecnologia genética embutida na semente.

A tecnologia apelidada de Terminator (...) consiste na introdução de três genes, de ações distintas, no genoma de sementes de interesse, com o objetivo de tornar estéril a segunda geração de sementes dessa planta. Na verdade, é uma técnica que impede que o fruto ou grão de uma variedade comercial se torne uma semente, exterminando, assim, o potencial reprodutivo da planta. Já a tecnologia Traitor,(...) consiste em alterar geneticamente uma planta para que a expressão de determinadas proteínas no vegetal esteja condicionada à aplicação de uma substância química capaz de ativar ou desativar características específicas da planta expressas pela atividade dessas proteínas ⁷⁵⁷.

As tecnologias em questão (oficialmente denominadas GURTs, ou Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso) essencialmente tornariam irrelevante o fim das patentes em questão neste estudo, pois, mesmo sendo livre a reprodução, as sementes seriam estéreis após o primeiro plantio. A patente terminaria, mas os agricultores não poderiam replantar as sementes de que já dispunham, pois elas seriam improdutivas ⁷⁵⁸.

757 [Nota do Original] Guerrante, cit, p. 68.

758 [Nota do Original] "A tecnologia Terminator ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com tecnologia Terminator, não

Tal tecnologia é tão rejeitada que foi objeto de ato internacional de condenação através do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, chamado de Protocolo Nagoya, ao qual o Brasil apoiou ⁷⁵⁹.

Com efeito, a lei citada assim dispõe:

Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacional, a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso e dos produtos delas derivados, aplicáveis à cultura da soja.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

E a outra lei a institui o patenteamento dessas tecnologias como sendo *crime*:

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.

Art. 6º Fica proibido:

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção

germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar sementes todos os anos." Encontrado em http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado em 3/3/2011

759 [Nota do Original] Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty, Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN BRAS, de 23/04/2010

humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

À luz da lei que criminalizou o patenteamento de seu pedido de privilégio, a Monsanto se comprometeu formalmente com a sociedade brasileira nunca fazer uso de sua tecnologia ⁷⁶⁰.

Seção 3 (b) O modelo contratual específico da Monsanto

Para superar o problema intrínseco da propriedade intelectual, já mencionado, e a rejeição global do modelo Terminator, as empresas sementeiras desenvolveram um modelo de negócios e um modelo contratual específico, que têm sido objeto de vasto estudo doutrinário e econômico ⁷⁶¹.

760 Vide, no site da subsidiária brasileira do grupo: http://www.monsanto.com.br/institucional/para_sua_informacao/monsanto_desenvolver_ou_vender_sementes.asp

761 Para o modelo europeu, em especial o espanhol, vide CAÑELLAS, Anselmo Martínez Cañellas El control de producción de semillas transgénicas por medio de contratos, InDret, Revista para el análisis del derecho, www.Indret.Com, ou Martínez Canellas, Anselmo M., The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts (January 1, 2012). InDret, Vol. 1, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1998728>. Outro estudo paralelo é Martínez Canellas, Anselmo M., Private Law Issues About GMO Food Production and Commerce (Algunos Problemas Jurídico Privados Referentes a La Producción Y El Comercio De Alimentos Transgénicos) (October 21, 2009). Revista Digital de la Facultad de Derecho de la UNED. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1437268> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1437268> Para uma

Essencialmente, em vez da simples venda de sementes, como ocorria antes, as empresas optaram por adotar a postura na Microsoft no licenciamento de seus programas, e passaram a *licenciar sementes*⁷⁶². Além disso, em contratos diretos com os plantadores, passaram

análise econômica precisa e detalhada dos dois modelos contratuais aplicáveis no Brasil, vide o excelente estudo de MONTEIRO, Guilherme Fowler de Ávila, ZYLBERSZTAJN, Decio, Economic Governance of Property Rights: A Comparative Analysis on the Collection of Royalties in Genetically Modified Soybean Seeds http://extranet.isnie.org/uploads/isnie2011/monteiro_zylbersztajn.pdf e ZYLBERSZTAJN, Decio; MACHADO FILHO, Cláudio Pinheiro, Contracting under Weak Institutions: a note on illegal seed markets, encontrado em <http://www.sober.org.br/palestra/5/723.pdf>; outra análise econômica em perspectiva diversa se lê em Soares, Sonia Barroso, The Transaction Costs Theory and Its Application to Bioethics: The Case of Transgenic Soybean Production in Brazil (January 5, 2011). Brazilian Electronic Journal of Law, Vol. 1, No. 2, November 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1963283>; para uma análise jurídica concentrada no modelo gaúcho, vide Varella, Marcelo Dias, Intellectual Property and Agriculture: The Case on Soybeans and Monsanto (September 12, 2012). Journal of Technology Law & Policy, Vol. 16, No. 2, 2013. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2145111> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111>.; para a análise do modelo específico de Mato Grosso, vide LEITÃO, Fabricio Oliveira; THOMÉ, Karim Marini; BRISOLA, Marlon Vinícius; MEDEIROS, Josemar Xavier De ; CARVALHO, José Márcio, Fatores limitantes e propulsores quanto ao aumento de área cultivada com soja transgênica em Mato Grosso, encontrado em <ftp://ftp.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/rea/2010/rea1-5-2010.pdf>.

762 “Monsanto’s basic strategy was to become “the Microsoft of agriculture” by licensing its genetic engineering technologies to seed companies who could then sell seeds to farmers at a higher price, sharing the profit with Monsanto. Journalist Daniel Charles explains in his book, *Lords of the Harvest*, how Monsanto and its licensees arrived at a business model to charge farmers a technology fee and require them to sign a “license agreement.” Monsanto realized not long after ROUNDUP READY seeds hit the market that farmers could not get their hands on enough of them. The company had failed, however, in its early licensing arrangements to secure royalties worth nearly what it believed could be charged for the ROUNDUP READY technology, and “[m]ost of the seed industry seemed incapable of charging farmers what Monsanto thought the genes were worth.” [W]hen Monsanto licensed its genes to seed companies, it turned over control of these treasures, in Monsanto’s view, to weak-kneed enterprises with self esteem problems. There had to be a better way, Monsanto’s executives said to each other, a way for Monsanto to maintain control over these genes, to capture for itself more of their value. . . . The solution, as it finally took shape, was praised by some as a masterstroke of business strategy and condemned by others as a perfidious scheme to turn farmers into serfs. Concerned that if they simply quadrupled the price of a bag from \$30 to \$120 “the farmers would get mad,” seed company executives “got the idea of the farmer paying for the insecticidal portion separately.” Lights flashed in the heads of executives . . . ; bells rang. Perhaps farmers could pay a separate ‘technology fee’ to Monsanto, in effect buying the new genes in a separate transaction from the seed purchase. Indeed, perhaps Monsanto could license its patented genes directly to each farmer! The arrangement would make Monsanto the sole supplier of these genes to every farmer,

tais empresas a estabelecer restrições tanto ao reuso das sementes para replantio, quanto até mesmo à pesquisa com novas sementes derivadas ⁷⁶³.

Obviamente, não é o único modelo contratual possível para a geração e distribuição de tecnologias sementeiras, e – ainda que responda a problemas objetivos do sistema de propriedade intelectual – se destina a servir o interesse privado das sementeiras transgênicas ⁷⁶⁴.

allowing Monsanto to set and maintain a standard price for its genes. Even more important, Monsanto could use that license to enforce a ban on farmers using part of their ROUNDUP READY harvest as seed for the following year.”) HEIMES, Rita S., Post-Sale Restrictions on Patented Seeds: Which Law Governs? (April 20, 2010). Wake Forest Intellectual Property Law Journal, Vol. 10, No. 2, p. 98, 2010. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1593230>

⁷⁶³ Veja-se quanto a isso o estudo oficial das Nações Unidas: "There are two broad classes of post-sale contract restrictions in the seed industry. First, license restrictions might limit a grower's use of purchased seeds. This restriction typically entails prohibiting seed saving, seed replanting on one's own holding or elsewhere, and seed resale outside authorized distribution channels. Examples include the Monsanto's technology agreement (MTA) for growers that purchased Monsanto's Roundup Ready seed. The MTA litigated in *Monsanto Co. vs. McFarling*, for example, required that the grower not "save any crop produced from [Monsanto's patented] seed for replanting, or supply saved seeds to anyone for replanting", and that purchased seed be used "for replanting a commercial crop only in a single season". Similarly, Pioneer Hi-Bred's "bag tag" standard licenses for hybrid seed corn included the following language: "...Pioneer intends to supply only hybrid seed. Customer agrees that it is not acquiring the rights to use any parental line [used in producing seeds] for any purpose other than the production of forage or grain for feeding or processing". Second, license provisions might prohibit purchasers of protected seeds from using the seed for breeding or research purposes. This restriction may also extend to reverse engineering. Strictly speaking, the use of license restrictions is a matter of contract law and conflict of law rules, rather than patent policy. As a practical matter, restrictive licensing terms have considerably extended the reach of agricultural biotechnology patents even beyond disposal of the farm produce. Seed firms have succeeded in litigation so far in the United States over the enforceability of such post-sale contract restrictions. Overall, cases decided to date suggests that seed firms in the United States have considerable latitude in expanding the scope of agricultural biotechnology patents vis-à-vis farmers' rights". United Nations Conference on Trade and Development, Tracking the trend towards market concentration: the case of the agricultural input industry, UNCTAD/DITC/COM/2005/16, encontrado em http://unctad.org/en/Docs/ditcom200516_en.pdf

⁷⁶⁴ Para um modelo cooperativo, e não restritivo, de contratos de difusão de sementes, vide Krishna, Ravi Srinivas, Intellectual Property Rights and Bio Commons: Open Source

O modelo tem variado, porém, em face de diferentes configurações legais e fáticas.

Seção 3 (b) [I] O modelo americano de exaustão de direitos

Como transcrevemos do nosso Tratado,

.... o aspecto mais importante de se trazer tecnologias autorreprodutivas ao mercado de consumo é a necessidade de aperfeiçoar os parâmetros antigos da doutrina de exaustão dos direitos.

Na expressão mais elementar, a doutrina da exaustão dos direitos é entendimento de que os direitos de exclusividade de uma patente (ou outra propriedade intelectual) se exaurem uma vez que o objeto que incorpora a criação é vendido ou de outra forma realizado economicamente. Um livro vendido numa livraria sai definitivamente do controle do titular dos direitos autorais, e quem o compra pode usá-lo, indiferentemente, para ler ou como calço de porta ⁷⁶⁵.

And Beyond (October 23, 2008). International Social Science Journal (ISSJ), Vol. 58, No. 188, pp., 319 -334, 2006 . Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1288552>. Também: Bertacchini, Enrico, Coase, Pigou and the Potato: Whither Farmers' Rights? (August 2, 2008). Ecological Economics, Vol. 68, pp. 183-193, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1197562> e Beck, Ryann, Farmers' Rights and Open Source Licensing (May 6, 2010). Arizona Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 1, No. 2; Marquette Law School Legal Studies Paper No. 10-28. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1601574>.

⁷⁶⁵ Vide nosso Tratado, Vol. II, Cap. VI, Seção [16] - Exaustão de Direitos de Patentes. Para uma atualização desde 2010, vide Shen, Chung-Lun, Intellectual Property Rights and International Free Trade — New Jurisprudence of International Exhaustion Doctrine Under Traditional Legal System (2012). Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 7, Issue 3, pp.176-211, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2103684>.

É claro que a situação é muito diferente no caso de uma semente. Neste caso, o bem vendido tem capacidade autorreprodutiva, enquanto que os livros - infelizmente – não se propagam sozinhos nas estantes. Com efeito, a doutrina da exaustão tal como expressa em nosso direito cobre o uso normal do bem vendido, mas nunca seu uso para reprodução.

Na nossa lei de 1996, as regras da exaustão de direitos de patente é uma para bens mecânicos, químicos, etc., e outra para criações biológicas. Assim é que lei diz que os direitos exclusivos não se aplicam:

<p>a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;</p>	<p>a terceiros que, <u>no caso de patentes relacionadas com matéria viva</u>, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, <u>desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da</u></p>
---	---

	<u>matéria viva em causa.</u>
Art. 43, IV	Art. 43, VI

Ou seja, a exaustão não se aplica, no Brasil, quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa ⁷⁶⁶.

766 "4.6. A proibição contida no art. 42 também não se aplica a terceiros no caso do inciso VI do art. 43: terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. A norma legal proíbe expressamente a terceiros a multiplicação ou propagação comercial da matéria viva patenteada, entretanto, lhes permite que utilizem, comercializem ou ponham em circulação um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença". DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2009. Pg. 166-167. Veja-se também: "...o inciso VI provê que, no que concerne a patentes relacionadas com matéria viva, o titular não tem o direito de impedir terceiros de usar, por em circulação ou comercializar um produto patenteado que tenha sido introduzido licitamente no comércio pelo titular ou seu licenciado, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. (...) O inciso VI, de modo semelhante ao inciso IV do mesmo artigo, diz respeito à exaustão de direitos, porém especificamente com relação a patentes relacionadas a matérias vivas. A disposição em separado justifica-se pelo fato de que questões particulares surgem em virtude da capacidade de autoreprodução das matérias vivas. Ou seja, ao utilizar uma matéria viva que seja em si patenteada ou que resulte de um processo patenteado, um terceiro pode estar simultaneamente produzindo ou reproduzindo novas unidades dessa matéria. (...) Embora o inciso IV do mesmo artigo, que se refere genericamente à exaustão de direitos, estabeleça que o titular não pode impedir que terceiros pratiquem os atos do art. 42 com relação ao produto colocado no mercado interno pelo titular ou com seu consentimento, o inciso VI do art. 43 trata, especificamente, da exaustão de direitos no que concerne a patentes relacionadas com matéria viva, o que deve ser entendido como patentes para a matéria viva em si e, presumivelmente, patentes para processos para obter ou transformar matéria viva. Assim, dada a especificidade do inciso VI, esse parece ter precedência sobre o inciso IV, quando quer que a questão envolva exaustão de direitos relacionada com matéria viva em si ou com os processos associados, ou seja, quando surgem questões relacionadas com o uso, a colocação em circulação ou a comercialização (produção, uso, colocação à venda, venda ou importação) de matéria viva. Embora os incisos V e VI do art. 43 estabeleçam exceções aos direitos gerados pela patente, pode-se considerar que também direitos positivos derivam desses incisos em associação com o art. 42: conforme se infere do inciso V do art. 43, um terceiro não autorizado não pode usar com finalidade econômica o produto patenteado como uma fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos ou produtos

Pois a lei americana não recebeu esta alteração, e não há exceção à regra geral de exaustão, para aplicação nas patentes relativas à matéria viva. A matéria se acha, no momento em que se escreve este estudo, sob julgamento da Suprema Corte Americana ⁷⁶⁷, que em 2008 reafirmou a doutrina da exaustão sem excluir as patentes sobre

diferentes. Portanto, se há um propósito econômico e/ou se, por exemplo, um microrganismo é usado como fonte de propagação do mesmo microrganismo, então a exceção não se aplica. Do mesmo modo, de acordo com o inciso VI do art. 43, no que concerne ao microrganismo colocado no mercado pelo titular ou por seu licenciado, um terceiro não autorizado não tem o direito de reproduzi-lo com propósitos comerciais. Assim, alguém que adquire um microrganismo do titular pode livremente usá-lo ou comercializá-lo, sem reproduzi-lo com finalidade comercial, ou seja, ele pode usar ou revender as amostras de microrganismos legitimamente adquiridas do titular ou de seu licenciado, porém não pode reproduzi-las com finalidade comercial. Note-se que "comercial" indica o propósito final da multiplicação ou propagação, i.e., se os microrganismos reproduzidos sem a autorização do titular não são eles mesmos comercializados, porém serão utilizados para gerar um produto que será comercializado, então existe um propósito comercial na multiplicação ou propagação. Por outro lado, propósito "comercial" do inciso VI parece ter um significado mais restrito do que "finalidade econômica" do inciso V, uma vez que a primeira expressão refere-se especificamente a atos de comércio, ou seja, atos que resultarão da venda de microrganismos ou dos produtos obtidos mediante seu uso. Já "finalidade econômica" não implica, necessariamente, atos de comércio diretamente relacionados com o microrganismo ou com o produto resultante, bastando que de alguma forma a atividade tenha como consequência vantagem econômica para aquele que usa o microrganismo." Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS- Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2005 Págs: 93-105

⁷⁶⁷ Para uma revisão dos interesses e argumentos em jogo no julgamento em curso, vide Brief Of Amici Curiae The American Antitrust Institute, National Farmers Union, Food & Water Watch, Organization For Competitive Markets, And National Family Farm Coalition In Support Of Petitioner <http://www.antitrustinstitute.org/~antitrust/sites/default/files/11-796%20tsac%20American%20Antitrust%20Institute%20et%20al.-1.pdf>. Vide também DUFRESNE, Andrew T., The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing The Scope And Possible Effects Of The Supreme Court's Decision, <http://www.btlj.org/data/review/24-11-48.pdf> e Cox, Krista L., Brief of Amicus Curiae Knowledge Ecology International, in Support of Petitioner (Bowman v. Monsanto Co., et. al.) (December 10, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2188028> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2188028>; Ghosh, Shubha , Carstensen, Peter C. and Stutz, Randy, Patent Exhaustion and Self-Replicating Technologies: Amicus Brief in Support of Bowman by the American Antitrust Institute (December 12, 2012). Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1213. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2188618>. Uma reprodução da sustentação oral do caso na Suprema Corte, ocorrido em 19/2/2013, se encontra em http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/11-796.pdf, visitado em 20/2/2013.

matéria viva, ainda que tendo cuidado de limitar o caso específico à hipótese das tecnologias não autorreplicativas ⁷⁶⁸.

Ora, o titular de uma patente pode impor *certas* condições aos seus licenciados no contexto de seu privilégio, desde que não abuse dele, mas de outro lado se expõe a sofrer severas restrições quando pretende as impor aos simples compradores de produtos patenteados que já foram vendidos. No regime americano, estas restrições são impostas, em muitos casos, por leis estaduais específicas tentando garantir o interesse dos plantadores em face da posição dominante das sementeiras ⁷⁶⁹.

27 “When patentees have sought to expand the scope of the patent monopoly, this Court has always refused to carve out exceptions to the first sale doctrine, including most recently in *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 553 U.S. 617 (2008). In *Quanta* this Court overturned the Federal Circuit’s judicially crafted exception to the first sale doctrine for method patents, holding instead that “[t]he authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder’s rights and prevents the patent holder from invoking patent law to control post sale use of the article.” *Id.* at 638.” Brief of Amici Curiae, cit. O Caso *Bowman* foi decidido pela Suprema Corte em 14/5/2013, O tribunal, decidindo unanimemente em favor da *Monnsanto*, notou: “Bowman could resell the patented soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could consume the beans himself or feed them to his animals.” “Monsanto, although the patent holder, would have no business interfering in those uses of Roundup Ready beans. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make additional patented soybeans without Monsanto’s permission (either express or implied).” Veja http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-796_c07d.pdf.

769 Há dúvidas, porém, quanto à competência federativa dos estados Americanos para promulgarem tais leis. “Since the agricultural industry entered the business of creating genetically engineered (“GE”) seeds, farming in America has never been the same. Patents on these GE seeds have been reinforced with so-called “license” agreements that accompany their sale to farmers. Failure to abide the terms of these agreements can land a farmer in federal district court defending a patent infringement lawsuit. Several states have passed legislation relating to the terms of these contracts (known in the industry as “Technology Use Agreements” or colloquially as “bag-tag” agreements).” HEIMES, Rita S., cit.

Seção 3 (b) [III] O modelo contratual americano

Não obstante, para garantir-se contra os efeitos da exaustão, a Monsanto adotou no mercado americano uma estrutura contratual ⁷⁷⁰ incluindo:

1. uma licença de patentes com as empresas que reproduzem as sementes para venda e
2. um “contrato de tecnologia”, pelo qual o plantador, para adquirir a semente, se compromete a adquirir os herbicidas da vendedora ⁷⁷¹, além disso dando grandes descontos se isso se realiza.

Além disto, os vínculos contratuais constroem o plantador a não usar a semente adquirida para reserva e replantio, eliminando, assim, obrigacionalmente, os benefícios da exaustão de direitos ⁷⁷². Tal se deu com algum suporte jurisprudencial do tribunal especializado ⁷⁷³, o que é, aliás, o objeto do julgamento em curso na Suprema Corte.

⁷⁷⁰ Incluímos anexo um modelo desses contratos, praticado pela Monsanto em 2010.

⁷⁷¹ "Monsanto requires that farmers sign a technology agreement when purchasing Roundup Ready seeds that restricts the purchase of herbicide to products produced by Monsanto. The company also heavily encourages farmers to purchase their brand of herbicide with Roundup Ready seeds through discounting programs". Dupraz, Emily, Monsanto and the Per Se Illegal Rule for Bundled Discounts (April 1, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2032615> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032615>

⁷⁷² Para a análise da opção de usar restrições contratuais, e não a exaustão legal, vide Chin, Yee Wah, Avoiding Patent Immortality for Self-Replicating Technologies (July 14, 2010). Bright Ideas, Vol. 19, No. 2, Fall 2010. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1691832>. Segundo o autor, a jurisprudência conforme ao caso Quanta permitiria usar simultaneamente as restrições contratuais pós-venda e as regras da exaustão.

⁷⁷³ “(...) the unusual features of self-replicating technologies shift the equities underlying traditional exhaustion policy. Without any post-sale control over straightforward second-generation production, competition from derivative producers would rapidly render

Note-se que dos outros argumentos suscitados pelos plantadores em face seja do modelo contratual, seja do uso direto da patente para impedir uso do elemento transgênico por terceiros, nenhum ainda teve sucesso no sistema jurídico americano ⁷⁷⁴.

Sejam quais forem as peculiaridades do direito americano quanto à exaustão de direitos, tal modelo contratual é, obviamente, inadequado e abusivo ao sistema jurídico brasileiro, naquilo em que a lei – assim, *ex lege* - já assegura a restrição que as sementeiras americanas impõem aos plantadores por contrato.

Seção 3 (b) [III] Do modelo adotado na União Europeia

Seguiremos neste passo a análise dos dois estudos de Cañellas já citados ⁷⁷⁵, especialmente o seu *Algunos Problemas Jurídico Privados...*

such technologies unprofitable for inventors. Owners of such technologies would face a near-impossible balancing act, needing to set prices high enough to appropriate their entire return in the first few sales but not so high as to exclude their entire market. And if such innovators could no longer afford to innovate, the public would lose out entirely on the benefits of their work. "These unique circumstances warrant a limited exception to the exhaustion doctrine, and the Federal Circuit has taken a two-pronged approach to seed cases. First, it has relied on *Mallinckrodt* to bind purchasers to post-sale restrictions on replanting second-generation seeds. Second, it has reasoned that patentees' original sales should not exhaust their rights over user-derived seeds, which "have never been sold." DUFRESNE, Andrew T., cit.

774 UNCTAD/DITC/COM/2005/16, p. 18-22.

775 CAÑELLAS, Anselmo Martínez, El control de producción de semillas transgénicas por medio de contratos, *InDret*, Revista para el análisis del derecho, www.Indret.Com, también publicado como Martínez Canellas, Anselmo M., The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts (January 1, 2012). *InDret*, Vol. 1, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1998728>. Martínez Canellas, Anselmo M., Private Law Issues About GMO Food Production and Commerce (*Algunos Problemas Jurídico Privados Referentes a La Producción Y El Comercio De Alimentos Transgénicos*) (October 21, 2009).

Nas legislações da União Europeia, a questão da exaustão de direitos regional é tratada de maneira similar, ainda que não idêntica, ao regime brasileiro ⁷⁷⁶. Assim, aplica-se a exaustão quando a reprodução da matéria viva seja o resultado necessário da utilização para a qual tenha sido comercializada tal matéria, mas deixa de se aplicar quanto às eventuais reproduções posteriores à primeira.

Não obstante esta notável diferença, na União Europeia, as sementeiras, e especialmente a Monsanto, procuram igualmente estabelecer um regime de controle inclusivo das sementes transgênicas:

Por otra parte, a la multinacional le interesa reforzar su monopolio derivado de la patente manteniendo el control en todo momento de la producción y comercialización de los productos de sus semillas GM, por lo que pacta la recompra de todo el producto de las semillas y prohíbe contractualmente que los agricultores guarden semillas para

776 “En Estados Unidos, los agricultores están obligados a pagar un royalty a favor de la empresa de biotecnología, que es la titular de la propiedad industrial de la semilla. En España, como en el resto de la Unión Europea, los agricultores están exentos del pago del royalty en virtud del principio de agotamiento de la patente, que se refleja en el artículo 52.2 y 3 de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, que señala: “2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento. 3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones”. En realidad el coste económico del royalty sí lo cobra la multinacional biotecnológica, pues exige que se incluya en el precio, pero que no se facture independientemente. Así lo hace Monsanto desde 2002. Hilmer Schoenbaum, et al. v. E.I. Dupont De Nemours And Company, Pioneer Hi-Bred International, Inc., And Monsanto Company. Case No. 4:05CV01108 ERW. United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 517 F. Supp. 2d 1125; 2007 U.S. Dist. LEXIS 69918; 2007-2 Trade Cas. (CCH) P75,909. September 20, 2007, Decided. September 20, 2007, Filed.

futuras cosechas. El pacto de recompra lo es a un precio concretado en el mismo contrato, antes por tanto de la cosecha, y la entrega de las semillas producidas se realiza en el mismo momento de la cosecha. Con ello, el agricultor elimina una de los riesgos que generaba su actividad y que no dependían de él: en ocasiones las buenas cosechas eran ruinosas para el agricultor porque los costes de cosecha y almacenamiento eran superiores y el precio del producto bajaba por el exceso de oferta. Gracias a estos contratos el agricultor sabe que una buena cosecha incrementará siempre su beneficio..

Como se vê, desse modelo haveria uma contrapartida sensível para o comprador, unificando o sistema contratual com uma garantia privada de preços das sementes não utilizadas, ainda que não das colheitas conseguidas com as sementes.

No entanto, a estrutura das relações entre plantadores e as sementeiras é logicamente mais complexa. Em primeiro lugar, há um contrato de licença de patentes ou, também, de cultivares, com as produtoras de sementes para plantio, que serão adquiridas pelos plantadores⁷⁷⁷. As proibições relatadas pela UNCTAD, de reserva e de não-pesquisa, são incluídas nesta licença, e repassadas pelos produtores por atacado aos agricultores.

777 “Para conseguirlo, las empresas biotecnológicas multinacionales, titulares de la patente biotecnológica y/o de la variedad vegetal (que les otorga en monopolio para producirla, procesarla y comercializarla), conciertan con otra empresa un contrato de licencia de patente, licencia de variedad vegetal o ambas conjuntamente (pues es España es admisible la protección dual). Licencia que se concede para un determinado territorio y que le permite producir o comercializar las semillas GM base de los cultivos (llamadas semillas germinales, fundadoras o parentales). En dicho contrato, el licenciatarío se obliga al pago de un royalty, para cuya determinación asume la obligación de informar a la empresa biotecnológica de la producción y ventas de manera periódica.” Cañellas, cit.

Nos contratos com os agricultores, que têm natureza complexa⁷⁷⁸, se incluem uma série de obrigações quanto à integridade da semente e seu ambiente de reprodução, como distâncias mínimas dos limites, direito de inspeção das colheitas, etc.⁷⁷⁹.

Em especial, se inclui uma proibição de reuso da semente para replantio e de uso de qualquer tecnologia competitiva; mas quanto à colheita ela mesma – diversamente do que acontece da semente destinada ao replantio, não há qualquer garantia de preço⁷⁸⁰. Tal contrato é para cada colheita⁷⁸¹. Veja-se que, no caso europeu, o

778 “En consecuencia, el contrato entre el productor-distribuidor y el agricultor es un contrato atípico, mixto entre el contrato de compraventa, el contrato de licencia de patente (o de licencia de obtención vegetal, o de ambos), el contrato de tecnología o de cesión de know how (por la transmisión de conocimientos sobre las peculiaridades del cultivo de OGM al agricultor durante el asesoramiento y control de los expertos de la empresa biotecnológica durante la siembra, cultivo y recolección, por lo que se incluye el deber de confidencialidad que vincula tanto al productor como al agricultor) y el contrato de prestación de servicios.” Cañellas, cit. Na obra posterior, o mesmo autor qualifica esse contrato como de “integração agrícola”, com base em tipo contratual catalão.

779 “Además asume el compromiso de producirlas en los terrenos que señale el productor (en los que en años anteriores no se haya plantado cultivos de variedades que puedan alterar la pureza del OGM), que deberán estar perfectamente delimitados y separados de los demás cultivos por la distancia pactada (o la exigida por las normas imperativas nacionales. Deberá identificar la variedad cultivada en todo momento, permitir el acceso de técnicos e inspectores de la productora o de la empresa biotecnológica a dichos terrenos y a todas sus instalaciones y permitirá la toma de muestras por parte de los inspectores. Tendrá que sembrar, cultivar y cosechar las semillas entregadas por la empresa biotecnológica o por la productora conforme a las técnicas normales de cultivo, si bien limpiando la maquinaria utilizada o utilizando una especial para dichos cultivos y seguirá las instrucciones que en su caso les den los técnicos de la empresa productora o los de la multinacional de biotecnología (como el uso de determinados herbicidas)”. Cañellas, cit.

780 “Se añade a estos contratos una prohibición explícita de no guardar semillas GM ni sus productos, de tal forma que si hubiera sobrantes de la semilla parental, deberán entregarse a la empresa biotecnológica o al productor. El agricultor sólo podrá guardar la semilla parental o comercial que no sea apta para cultivo o que no cumpla las condiciones de calidad mínimas pactadas. Es importante destacar que el contrato no impone a los agricultores ni a los productores distribuidores un precio de venta, ni les prohíbe que vendan también semillas de tipos convencionales de semillas. No obstante, sí les restringe la venta de semillas GM que no sean de la empresa de biotecnología.” Cañellas, cit.

781 “La duración del contrato es un elemento esencial, pues se pacta siempre exclusivamente para una sola cosecha. También es relevante que en el contrato con el

agricultor só paga uma quantia, sem distinguir preço de semente e *royalties*⁷⁸².

Seção 3 (b) [IV] O modelo contratual brasileiro

Tal como descrito pela literatura, o modelo contratual corresponde efetivamente ao utilizado na atividade empresarial da Monsanto no Brasil, em particular no Centro Oeste.

O modelo brasileiro de contratos da Monsanto é cuidadosamente descrito por Zylbersztajn⁷⁸³ assim como Monteiro e Zylbersztajn, de um lado, e Marcelo Dias Varella, de outro. Para um enfoque mais jurídico, que é deste último autor, escolhemos especialmente acompanha-lo.

agricultor se menciona la vinculación con el contrato de producción de la productora con la empresa biotecnológica.” Cañellas, cit.

782 “Conforme a lo visto, el agricultor no concierta simplemente un contrato de compraventa de semillas, pues no se obliga exclusivamente a pagar un precio (que incluye la compra y el royalty) a cambio de la entrega de una cosa cierta, las semillas GM parentales, sino que, además, asume otras obligaciones tanto o más importantes en el mismo contrato: no guardar ni cultivar ni ceder a terceros no autorizados las semillas producidas, puesta en producción de lo comprado conforme a las instrucciones del vendedor (productor), permitir el acceso de este o de la empresa biotecnológica, que, en consecuencia, pasa a ser parte del contrato, actuando el vendedor (productor) como distribuidor-representante de la empresa biotecnológica.” Cañellas, cit.

783 “Na soja, maior exemplo de commodity que se pode vislumbrar, o sistema de preços serve de referência, mas os contratos prevalecem. Estudo de Paes Leme (2004) trabalhou uma amostra de 200 sojicultores em Goiás e Mato Grosso, identificou que 31,5% dos entrevistados adotaram formas contratuais híbridas envolvendo a venda antecipada a processadoras, indústrias de insumos e produtores de soja. Contratos para entrega futura têm sido observados e estudados por Zylbersztajn (2005), que identifica os problemas de quebras contratuais observados nas safras de 2004-2005 e 2003-2004.” ZYLBERSZTAJN, Decio. Papel dos contratos na coordenação agro-industrial: um olhar além dos mercados. Rev. Econ. Sociol. Rural [online]. 2005, vol.43, n.3, pp. 385-420. ISSN 0103-2003. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20032005000300001>.

Seção 3 (b) [IV] (A) A Monsanto não tem suscitado a proteção de cultivares

Em primeiro lugar, é preciso considerar que, diferente do que acontece – por exemplo – na Espanha, como analisado com Cañella, a Monsanto não tem invocado simultaneamente a proteção de cultivares e patentes, mas suscita (pelo menos até agora) apenas essas últimas ⁷⁸⁴.

Haveria pelo menos 75 cultivares com características de serem resistentes ao glifosato, mas este número compreende variedades que não são da Monsanto ⁷⁸⁵.

784 “On this matter, the example of RR soybean from Monsanto is interesting. In the United States, the resistant gene of the herbicide Roundup Ready, manufactured by Monsanto, and the variety in which it is inserted were patented. In Brazil, the situation is different. It is not the variety produced by Monsanto that is commercialized, but another one, which is the result of the natural crossing between the Monsanto variety and the Brazilian soybean varieties (ironically called Maradonna seeds by Brazilian farmers). However, in the final variety planted in Brazil, there is the genetic sequence responsible for the resistance to the herbicide, a patented sequence in the United States. When applying the model of relative patentability, solely on vegetable varieties, Monsanto’s rights could be guaranteed on the variety used in Argentina, for example, but not on the one used in Brazil. On the other hand, when applying the model of DNA sequence patentability, Monsanto’s rights would be guaranteed, including on Brazilian varieties.” Varella, cit.

785 “The analysis of the abstracts of the RR® soybean varieties granted and published in the Union Official Diary before May 27th, 2008, showed that all RR® soybean varieties (n = 75) have in common, as a distinct information from the nearest varieties, the following term: “glyphosate herbicide tolerance”. The abstracts of 72 (from 75 varieties) do not reveal any information about the RR® genetic construction sequences that are inside these protected varieties or even the patent number that allows the protection of the RR® technologies that are inserted in these protected varieties. The three varieties from Fundação MT and Unisoja S/A (TMG 103RR®, TMG 106RR® and TMG 108RR®) were the only varieties that gave more detail to the meaning of the term “glyphosate tolerance”. They reported the presence of a “CP4 EPSPS gene” in these soybeans as the distinctness that confers them the glyphosate resistance. Otherwise, these three varieties’ abstracts do not reveal the sequence per se of the CP4 EPSPS gene or even the patent number for a more accurate indication of the sequence genes that are inside the genome of these varieties. Thus, when a farmer buys these varieties protected by the Plant Variety Protection Law (Law no. 9.456/97), he does not actually know which technologies are inside them.” RODRIGUES, Roberta L; LAGE, Celso L. S;

Seção 3 (b) [IV] (B) O ponto crucial: quais são as patentes licenciadas pela Monsanto

Que patentes são essas? Um estudo técnico específico de *Rodrigues et alii* descreve quais são os privilégios pertinentes da Monsanto, estudo este que – por sua relevância tanto fática quanto científica - se adiciona a este estudo como Anexo II ⁷⁸⁶.

Segundo tal análise, a patentes (como já se apontou em outro estudo, todas expiradas) compreendiam reivindicações de produto e de processo ⁷⁸⁷.

Que patentes a Monsanto pode ter no Brasil

VASCONCELLOS, Alexandre G. Intellectual property rights related to the genetically modified glyphosate tolerant soybeans in Brazil. An. Acad. Bras. Ciênc., Rio de Janeiro, v. 83, n. 2, June 2011. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652011000200029&lng=en&nrm=iso, access on 07 Feb. 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652011000200029>.

⁷⁸⁶ Este subscritor, entretanto, não pode concordar com algumas das conclusões do estudo em questão, em particular por ter este utilizado, para efeitos de apuração da exaustão de direitos, o dispositivo do art. 43, IV, e não o do art. 43, VI, como seria o adequado no tocante às patentes “relacionadas com a matéria viva”; vide <http://www.scielo.br/img/revistas/aabc/v83n2/a29fig01.jpg>.

⁷⁸⁷ “The eight pipeline patents chosen for this study were divided into two main groups (I and II) according to the matter claimed. Group I5 comprises pipeline patents that claim protection for the subject matter that can be used to obtain any transgenic plants, besides the RR® soybeans. Group II6 comprises patents that claim protection for the matter that can be used to obtain only RR® transgenic plants. In groups I and II, the patents' claims have at maximum two categories of invention, a product (or a physical object) and a process (or a method). The product and process claims intend to develop glyphosate tolerant soybeans, which can grow when glyphosate herbicide is applied to combat the weeds.(...) the transgenic microorganism that has the vector claimed by either groups I or II is covered by the transgenic microorganism definition, and, for this reason, is patentable by the Article 18 (section III and sole paragraph). (...) Regarding the method claims, there are two main types of them in the pipeline patents: the method to transform a dicotyledonous to become tolerant to glyphosate and the method to transform a plant cell to become tolerant to glyphosate. (...)”. Rodrigues et alii, cit.

Antes de nos adiantarmos neste ponto, é preciso lembrar de características específicas da lei brasileira que não são repetidas necessariamente em outras legislações. Aproveitando-se da permissão dos tratados internacionais pertinentes, a lei brasileira assim dispõe:

Art. 18. Não são patenteáveis: (...)

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Vamos analisar o que acima se leu.

Todo ou parte de seres vivos

Tem-se aqui um recusa incondicional e categórica a qualquer *reivindicação de produto* que garantisse exclusividade do emprego de qualquer ser vivo, ou parte dele. Não se distingue, na lei brasileira entre seres superiores ou inferiores.

A única exceção é os microorganismos transgênicos.

Microorganismos transgênicos

Estes objetos, cuja definição para efeitos deste inciso se encontra no parágrafo único do mesmo artigo, serão os únicos elementos constitutivos de seres vivos que, pela lei brasileira, serão objeto de

patente contendo reivindicação de produto. Confrontando-se o texto de 27.3 de TRIPs com a presente formulação, observa-se que o texto internacional não reduz a exclusão autorizada de patenteamento aos microorganismos resultantes de procedimentos de transgenia.

No atual estágio do desenvolvimento das biotecnologias, no entanto, ainda não surgiu oportunidade para a confrontação do texto brasileiro e sua matriz internacional.

Mera descoberta.

As disposições complementares deste inciso III (“que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta”) apenas submetem essa exceção a todos os demais requisitos de patenteabilidade. Leia-se assim: os microorganismos que não encontrarem nenhuma *outra* objeção nessa lei, além deste art. 18, serão patenteáveis *em reivindicação de produto*.

Ato Normativo do INPI relativo ao parágrafo único

Diretrizes:

2.13 Microorganismos

2.13.1 A LPI permite o patenteamento apenas de microorganismos transgênicos, e os define como organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

2.13.2 Podemos ter os seguintes tipos de reivindicação:

- a) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter a Seq. ID no x;
- b) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter o vetor de expressão X (desde que este vetor esteja bem definido);
- c) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por (características morfológicas e/ou fisiológicas);

2.13.3 Nas hipóteses acima é preciso atenção para que a reivindicação não venha a englobar também o microorganismo natural. Por exemplo, vamos supor que a Seq. ID no x de (a) tenha sido isolada de uma determinada bactéria, se a reivindicação tiver o título genérico de "microorganismo" isto irá proteger também a bactéria original, caso em que caberá ressalva do que incidir no disposto no Art. 10 (IX).

2.13.4 Uma vez que internacionalmente o termo "microorganismo" inclui células animais e vegetais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a "microorganismos" não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 (III). Se for o caso, deve-se incluir um termo ou expressão limitante e ressaltar quanto ao Art. 18 (III).

2.13.5 Nas hipóteses (c) é preciso atenção para que as características apresentadas sejam suficientes para definir com precisão o microorganismo objeto da proteção.

2.13.6 Microorganismos mutantes são patenteáveis desde que sejam estáveis e reproduzíveis.

2.14 Células hospedeiras

Deve-se seguir as orientações relativas aos microorganismos – item 2.13. No entanto, aqui o cuidado apontado acima com relação ao termo "microorganismo" deve ser maior, pois também o termo

"célula" inclui as células animais e vegetais, sendo que, em geral, quando a reivindicação é de "célula hospedeira" é porque se trata, principalmente, de célula animal ou vegetal. Assim, é preciso que a reivindicação apresente algum termo ou expressão limitante que exclua a possibilidade de incluir na proteção conferida estas células (animais e vegetais), além de se ressaltar quanto ao Art. 18 (III) quando do deferimento.

2.15 Hibridomas e anticorpos monoclonais

2.15.1 Embora hibridomas sejam resultado da fusão de células provenientes de seres vivos, não podem ser enquadrados naquilo que o Art. 18 – Parágrafo único – chama de “todo ou parte de plantas ou animais”, na medida em que, por conta do próprio processo de fusão, representam uma unidade autônoma, devendo ser analisados como um microorganismo.

2.15.2 Quanto aos anticorpos monoclonais, nada mais sendo que proteínas produzidas por hibridomas, devem ser analisados como tais.

Os fins desta Lei

A definição proposta neste parágrafo único se destinam exclusivamente a definir o que são “microorganismos transgênicos” para os efeitos do inciso III do *caput*. Irrelevante, assim, a conformidade da definição às do conhecimento científico vigente. É como se o texto dissesse: para os efeitos desta lei, azul é cor do globo constante da bandeira nacional.

Microorganismos são organismos

Não só pequeninhos, mas essencialmente transgênicos, ou seja, sujeitos à técnica descrita na cláusula final deste parágrafo. A definição aponta, especialmente, para o fato tratado na próxima seção, ou seja, de que o todo ou parte de plantas e animais, mesmo se fossem microrganismos transgênicos, não seriam patenteáveis.

Exceto o todo ou parte de plantas ou de animais

Tem-se aqui uma limitação meramente legal ao conceito de microorganismo. Como notam as Diretrizes,

Uma vez que internacionalmente o termo "microorganismo" inclui células animais e vegetais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a "microorganismos" não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 (III).

Mediante intervenção humana direta

Como se notou nas observações ao art. 10, tem-se aqui a única exigência legal que condiciona a patenteabilidade de alguma coisa a uma ação humana *direta*. Assim, não basta a indicação *informacional* de uma utilidade *prática e técnica* (o que também será necessário) mas, além disso, que tenha havido uma ação humana direta na obtenção de uma característica - em sua composição genética - normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Assim, é necessário demonstrar que a transgenia decorreu de ação humana *direta*. Essa prova é elementar à validade da patente.

Em sua composição genética

A atuação humana direta deverá ser realizada na composição genética do elemento em consideração. Não satisfaz à lei uma intervenção humana *direta* que, embora significativa e relevante, não se faz “na” composição genética. A redação é enfática; não diz “com relação à composição genética”, ou outra forma de circunlóquio. A intervenção não pode ser indutora e indireta; há que se ter uma intervenção direta, e direta *na* composição genética.

Uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais

A exigência do dispositivo é estrita: uma *característica* não alcançável. Uma característica alcançável, ainda que raramente, ou mediante processos essencialmente biológicos, etc., não se inclui no permissivo. O aumento de segurança biológica, de repetibilidade na geração do produto, de economicidade, de rapidez, etc., estão proscritos como determinantes do microorganismo resultante, embora todas essas características possam eventualmente justificar uma reivindicação de processo.

Seção 3 (b) [IV] (C) Retomando nossa análise

A mesma norma não se aplica nem nos Estados Unidos, que patenteam, sim, plantas e sementes e não só microorganismos transgênicos; e de uma forma um tanto diversa, também os sistemas legais nacionais da União Europeia ⁷⁸⁸.

788 Vide o estudo exatamente sobre isso que me foi encomendado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual e por ela publicado: 3. Exclusions from Patentable

Aqui está o ponto crucial de nossa análise: as patentes que a Monsanto tem nos Estados Unidos e na Europa são fundamentalmente diversas das patentes que ela podia obter no Brasil. E disso decorrem consequências importantíssimas.

Assim, já se vê que no Brasil, uma semente jamais pode ser objeto de patente. Mesmo a inclusão de um microorganismo que é *parte* de uma planta, ou seja, de uma semente, é pelo menos questionabilíssimo.

Deixando de lado esse fundamento de nulidade da patente (embora a nulidade possa ser declarada mesmo no caso de patentes extintas), passemos a considerar em sua materialidade o que as patentes da Monsanto obtiveram.

As patentes da Monsanto do RRI

Assim listam Rodrigues et alii as patentes pertinentes a nossa análise:

TABLE I
The scope of protection of the claims' pipeline patents of groups I and II,
the pipeline patents and their expiration dates.

Group	Subject matters covered by the claims	Pipeline patents	Expiration dates
I	<ul style="list-style-type: none"> – recombinant expression cassette, including, but not exclusively, sequences for glyphosate tolerance; – vector that contains this recombinant expression cassette; – transgenic microorganism that has this vector; and – process to obtain a transgenic plant/transgenic plant cell. 	<ul style="list-style-type: none"> PI 1101063-0 PI 1101069-0 PI 1101067-3 PI 1101045-2 PI 1101070-3 	<ul style="list-style-type: none"> October 31st, 2009 January 17th, 2003 January 23rd, 2007 January 13th, 2007 January 17th, 2003
II	<ul style="list-style-type: none"> – recombinant expression cassette with a specified mutated EPSPS¹ enzyme sequence or GOX² enzyme sequence; – vector that contains this recombinant expression cassette; – transgenic microorganism that has this vector; and – process to obtain a transgenic plant/transgenic plant cell. 	<ul style="list-style-type: none"> PI 1100007-4 PI 1100008-2 PI 1100006-6 	<ul style="list-style-type: none"> August 7th, 2005 August 31st, 2010 June 25th, 2010

¹ 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase – EPSPS. ² Glucose oxidase – GOX.

789

Assim, não só se têm reivindicações de *processo* que, pela lei brasileira, abrangeriam os produtos obtidos diretamente a partir de tal processo ⁷⁹⁰, mas reivindicações cobrindo *o produto*. Ou mais precisamente, não o produto “semente”, mas *o elemento transgênico* intrínseco a uma ou mais sementes diversas, pelo qual ela se torna refratária ao glifosato.

⁷⁸⁹ Quadro do estudo Rodrigues et alii, cit.

⁷⁹⁰ Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Assim, ainda que duas cadeiras sejam idênticas ao mínimo detalhe, uma fabricada por tecnologia de domínio público, mas a outra resultante de um processo que diminua o custo ou aumente a eficiência da produção, essa segunda estará sob controle do titular da patente até a exaustão do respectivo direito.

As reivindicações de processo apontam para uma fase da obtenção do produto, que é a *criação do elemento genético que confere à semente seu caráter resistente ao glifosato*. Uma vez colocado numa semente, esse processo não é reproduzido. O que se repassa ao agricultor é a semente na qual se insere o produto *elemento transgênico*. Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de implantação. Assim, para efeitos *do plantador de soja ou milho, etc.*, ele não pratica a reivindicação de processo coberta pela patente.

Isso configura um aspecto crucial de nossa análise. Veja-se que a tecnologia em questão não afeta *a semente em si* (salvo o aspecto de resistência ao glifosato), e muito menos a colheita. A patente não cobre a semente como um todo. Não existe – como aponta Rodrigues et alii – nenhuma *patente de semente* da Monsanto no tocante à tecnologia RR1. Salvo pelo produto (elemento transgênico) patentado pela Monsanto, toda semente está em domínio público.

O plantio se configura como *um processo industrial*⁷⁹¹, no qual o produto em questão é apenas um adjuvante, que aumenta a eficácia do processo, mas, por definição, deve ser *neutro* em face do uso final do produto (colheita)⁷⁹². Na nomenclatura típica do direito de patentes, o elemento genético é um invento *de aparelho*, ou seja, um produto cuja função é propiciar a eficiência de um processo.

791 Segundo a Convenção de Paris art. 1º, a noção de “industrial”, para efeitos de propriedade industrial, abrange as atividades agrícolas.

792 Em princípio, o efeito dessa tecnologia genética seria neutro em face do uso final do produto da colheita, ou haveria óbices quanto à autorização regulatória de uma semente geneticamente modificada para uso final alimentar.

Há, pelo menos, duas noções de tecnologias de produto: a do *produto final* e a de *aparelho*, ou seja, um produto utilizado numa fase intermediária dos processos de fabricação do produto final. No caso descrito, a patente inclui reivindicações *de produto*, mas não *de produto final*, e sim *de aparelho*.

Assim é que, se um novo torno é inventado para otimizar a fabricação de automóveis é patenteado - pois o novo *aparelho* satisfaz os requisitos de privilégio -, disso não resulta que o carro resultante seja coberto pela patente do aparelho.

Com efeito, a comparação é exata, pois as patentes expiradas da Monsanto incluem a proteção do processo que gera o elemento transgênico, e também incluem o elemento transgênico que otimiza o processo industrial de plantio, mas *não incluem o processo otimizado*
793 .

Exatamente como no caso do carro, o produto final (carro) não recai sob a reivindicação do aparelho. O fato de que, no caso da semente, o elemento otimizador esteja embutido dentro do produto final não altera em nenhum aspecto o que se acaba de descrever⁷⁹⁴.

793 Aparentemente, a Monsanto não procurou pedir a patente que melhor lhe servisse segundo o modelo jurídico nacional, mas apenas rerepresentar o que já tinha submetido no exterior, talvez assim perdendo - por outra das suas inépcias proverbiais - um elemento basilar de sua tecnologia.

794 É clássica em direito da propriedade intelectual a distinção entre o *corpus mysticum*, a invenção, e o *corpus mechanicum*, o elemento tangível no qual a invenção se aplica. A fusão entre semente e o produto patenteado pela Monsanto ocorre no *corpus mechanicum*, mas apenas e exclusivamente por um problema de unidade biológica. A semente não é a invenção. O elemento genético novo e inventivo não transforma outros elementos do *corpus mechanicum*, senão o elemento otimizador do processo de plantio.

Ora, exceto pelo aumento de produtividade resultante do *aparelho* patentado pela Monsanto (nos privilégios ora já extintos), todo restante do processo de plantio já está em domínio público. Planta-se do mesmo jeito que se plantava antes, exceto pelo *ganho de produtividade* resultante da tecnologia RR1 e as práticas de plantio que disso decorrem.

Assim, os cálculos de valores de pagamentos respectivos e outras restrições consequentes devem tomar em conta não o valor da colheita (ou da semente ela mesma, se para uso reprodutor), mas *exclusivamente* do ganho de resistência ou produtividade resultante desta tecnologia *de aparelho*.

Com efeito, tomar como base de cálculo de royalties o valor da colheita, e não do aumento de produtividade, é tratar a patente como se fora de *produto final*. Como se verá, é prática restritiva, sujeita inclusive às constringências da legislação de defesa da concorrência, o *tomar como base de cálculo de royalties elemento estranho ao objeto da patente*, quando tal procedimento importa em preços excessivos ou irrazoáveis.

- Estas conclusões resultam do sistema legal brasileiro, em suas características singulares, como minuciosamente descrito em Rodrigues et alii. O fato de que tais ponderações não tenham até aqui sido suscitadas em outros sistemas jurídicos, assim, não devem em nada afetar a lógica da solução que, no direito brasileiro, é coativa.

Seção 3 (b) [IV] (D) O contrato com as reprodutoras

As reprodutoras recebem uma *licença* da Monsanto para reproduzir sementes nas quais se incorpora o gene patenteado RR1, mediante o pagamento de 87,50% dos royalties que as reprodutoras recolherem dos plantadores no momento da venda da semente reproduzida ⁷⁹⁵.

A licença, como praticada, continha dispositivo pelo qual a reprodutora não poderia introduzir na semente vendida outras tecnologias de outras fontes, por exemplo, que introduzam tolerâncias a insetos ou outros defensivos agrícolas. Também ficavam as reprodutoras impedidas de contratar com competidoras da Monsanto ou a fazer pesquisas de tecnologias competitivas ⁷⁹⁶; no entanto, em

795 “The commercial contract is signed between Monsanto and Brazilian seed companies that use the gene of resistance in the varieties they offer on the market. As set by the contract, the licensed company can use the Monsanto gene and incorporate it into their varieties. In exchange, they compromise by establishing an agreement with farmers who buy seeds with the protected gene, and the deal states they should transfer to Monsanto a fee, referring to “rate of use of technology.” In turn, Monsanto will gather these fees and pass on 12.5% of the total gathered to the licensed firm. The agreement could be made because other companies believed they should pay by the patent on genes, even if these patents were object of a legal dispute, as we saw above”. Varella, cit.

796 “At last, the agreement makes sure the licensed seed firms do not have the right to insert, in a variety with the Monsanto gene, other genes which rights belong to competing firms, even if these genes would provide different interesting characteristics. The standard agreement determines that licensed firms cannot establish contracts with other firms, simultaneously using the protected Monsanto gene. Therefore, there cannot be two or more distinct technologies in the same plant. The firm must, therefore, choose between the Monsanto gene and the other gene. Seeing the commercial success of the gene resistant to glyphosate, competitors do not show an interest in adding other genes, and consequently, Monsanto’s monopoly is strengthened with the commercialization of a great part of the country’s soybeans”. Varella, cit.

procedimentos administrativos próprios, o CADE determinou a retirada de tais restrições dos contratos apresentados à sua análise ⁷⁹⁷.

Seção 3 (b) [IV] (E) Dos contratos com os plantadores-Sul

As reprodutoras se encarregavam, através da licença, de cobrar dos plantadores os royalties incidentes sobre a reprodução do gene intrínseco às sementes através do plantio. Assim, uma condição da venda das sementes das reprodutoras aos plantadores era a aceitação do pagamento de royalties, *mediante um acordo específico* ⁷⁹⁸. Uma rede de contratos com cooperativas de plantadores, incentivados por descontos no preço das sementes ajudou a implantar o modelo geral de negócio ⁷⁹⁹.

A este controle anterior se junta um posterior: através de um sistema de alianças com as empresas que compram as safras, a colheita é testada e qualquer semente transgênica quanto a qual já não

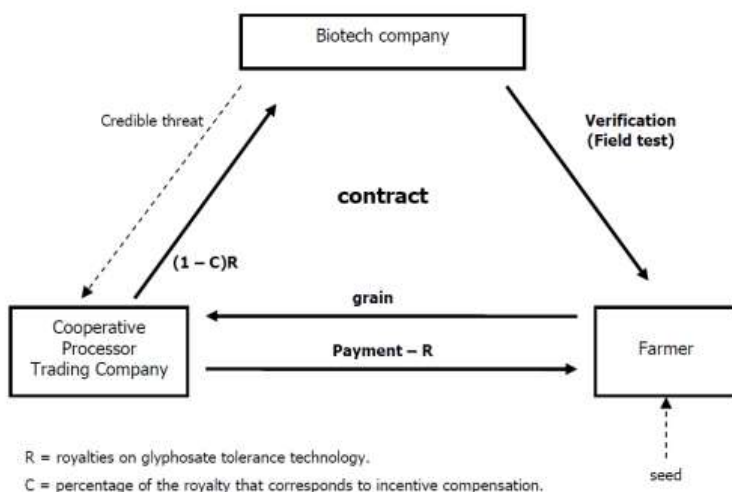
⁷⁹⁷ Processos 08012.003296/2007-78, 08012.003997/2003-83, já mencionados em estudo germano a este.

⁷⁹⁸ “Monsanto needed to control farmers. However, it was difficult to do so. Since farmers did not buy their seeds from Monsanto, it was impossible to discover who was using its technology or not. The first step was to start a control on the new seeds. Every time a farmer bought new seeds from Monsanto or from one of the associate companies, the farmer was obliged to sign an agreement on the seed sale. In that agreement, the farmer promises to pay royalties to Monsanto. Moreover, Monsanto could build an important database with names, addresses, size of property, and quantity of seeds bought by each farmer.” Varella, cit.

⁷⁹⁹ “At an inferior level, Monsanto also made deals with farmers’ cooperatives, consenting to a discount for those who control and cooperate with the payment of royalties on its technology. According to the Company60, it signed more than 300 contracts with cooperatives of all sizes. In these deals, there are “discounts on the sale price” of up to 5% of the normal price charged. As a counterpart, Monsanto expanded its database with data from cooperative members”. Varella, cit.

se pagou royalties recebe uma incidência a valores acrescidos ⁸⁰⁰. A princípio houve resistência das *traders*, mas uma apreensão no exterior das colheitas exportadas e o pagamento de parte dos royalties *ex post* recolhidos a tais exportadoras acabou por selar essa perna do modelo contratual ⁸⁰¹.

Em seu estudo, Monteiro e Zylbersztajn assim descrevem esse modelo contratual:



Os autores notam que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde existe a incerteza da exaustão de direitos e o efeito das leis estaduais, nesta região a Monsanto não se preocupa tanto com a

800 “The second step was to control all the other farmers who produced their own seeds. In that case, Monsanto created an *ex post* control. When the farmer tried to sell the seeds, the trader had an agreement with Monsanto to test it and verify if it were a GM seed. In that case, the trader could only buy the seed after the compensation payment to Monsanto. In both cases, the payments were based on the presumption that there were valid patents on the seed. Monsanto justified its right to ask for compensation as a consequence of its patents.” Varella, cit.

801 Monteiro e Zylbersztajn, cit.

questão do replantio, mas segrega a questão tecnológica da resistência ao glifosato da questão da semente ⁸⁰².

O problema aqui foi historicamente causado pela invasão no sul do Brasil das sementes argentinas – pois na Argentina a Monsanto não conseguiu obter patentes RR.

Essencialmente por mais de um dos erros de advocacia de patentes ⁸⁰³ pelos quais a Monsanto é famosa ⁸⁰⁴, a empresa perdeu a patente argentina da semente Roundup Ready. Simplesmente, perdeu o prazo de requerer a patente. Em qualquer país da OECD, provavelmente tal renderia uma indenização bilionária contra o

802 “Overall, the analysis of the mechanism of collecting royalties on GM soybean seeds in the southern region of Brazil reveals a subtle aspect. The property rights protection effort undertaken by the firm is based on the unbundling of the attribute (tolerance to glyphosate) from the asset (seed), outlining a particular way to negotiate the attribute regardless of how the acquisition of the asset is made. This is relevant since the collection of royalties is based on seeds purchased in the black market. The result contrasts with the US case, where all the protection effort made by Monsanto focuses on combating the saving of seeds.” Monteiro e Zylbersztajn, cit.

803 “A rápida difusão da soja transgênica RR foi facilitada pelo vencimento, em 1987, da patente sobre o glifosato na Argentina (e pela conseqüente emergência de uma forte concorrência e baixa de preços) e pela falta de proteção de patentes no país do transgênico RR. Foi exatamente isso que deu origem ao conflito com a Monsanto que, em 7 de julho de 1986, havia apresentado um pedido de patente nos Estados Unidos, finalmente outorgado, em 10 de julho de 1990 (registrada como ‘Glyphosate-resistant plants’). No dia 3 de abril de 1995 – ou seja, quase dez anos depois – a Monsanto solicitou a revalidação dessa patente na Argentina. Mas a legislação argentina havia sido modificada em razão da aprovação e entrada em vigor no país de um novo tratado internacional sobre propriedade intelectual – o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC). Conseqüentemente, a Corte Suprema de Justiça da Nação confirmou (no caso da Unilever contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 24-10-00) a rejeição dos pedidos de revalidação de patentes estrangeiras. Entre os pedidos de patentes não revalidadas figurou o do transgênico RR, tardiamente apresentado pela Monsanto. Assim, a RR entrou no domínio público no país.” CORREA, Carlos Maria, A Monsanto perde sua patente, *Le Monde Diplomatique*, Brasil, 01 de Dezembro de 2010.

804 A Monsanto perdeu em setembro de 1983 uma licença compulsória do RoundUp no Brasil simplesmente por não ter lido o diário oficial. Passado o prazo de contestação do pedido, sem que a empresa tivesse atinado com a publicação, a licença foi concedida por contumácia. Vide Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983 em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc.

escritório que a representava, cumulada com a demissão dos executivos da sociedade. Mas, sendo um país sul-americano, a culpa foi posta no país, e não na própria administração da empresa.

De outro lado, as demoras legais e regulatórias da admissão das sementes RR no Brasil criaram uma situação anômica, pelo qual se tornou impossível, durante algumas safras, que a Monsanto pudesse legalmente fazer valer sua patente. Proibido o plantio, a cobrança de royalties ou outros meios de extrair receita de seu ativo tecnológico era inviável.

Assim, criou-se, para os efeitos da situação dos estados do sul brasileiro, a metodologia de cobrança de royalties em dois estamentos.

Seção 3 (b) [IV] (F) As peculiaridades dos contratos do centro oeste do Brasil

Diferentemente do que ocorreu no sul do Brasil, no centro oeste não ocorreu uma divulgação inicial de sementes de origem argentina, inclusive por razões agrotécnicas ⁸⁰⁵.

805 “In fact, as soon as the problem of illegal seed acquisition became less intense, Monsanto shifted its strategy of collecting royalties. This is the case of the Midwest of Brazil. The major soybean producing states of the Midwest of Brazil are Mato Grosso do Sul (MS) and Mato Grosso (MT). Industry sources say that GM soybeans represent 80% of soybean production of Mato Grosso do Sul and 40% of soybean production of Mato Grosso. Generally speaking, the Midwest has two distinct characteristics in relation to the southern region of Brazil with regard to soybean production. Firstly, the average farm size in the Midwest is bigger than that of the south. A typical rural property in the state of Mato Grosso, for instance, has approximately 8,000 acres compared to 2,000 acres in Rio Grande do Sul (Veiga and Antuniassi, 2008). Secondly, in the Midwest the adoption of GM technology has been slower. In the south, smuggled GM seeds showed rapid spreading due to the correlation

Nessa região, os royalties são cobrados na forma de boletos dos plantadores, entregues pelas reprodutoras juntamente com a semente comprada. Tais regalias constituem um crédito perante o devido a final quando vendida a colheita às exportadoras⁸⁰⁶. Ocorrendo mais safra na ocasião de venda à exportadora (na “moega”) do que aquela a que corresponde à produção “normal” imputada à quantidade de sementes, a compradora se encarrega de reter o valor dos royalties.

Seção 3 (c) Dos royalties

Nesta seção discutiremos as questões relativas aos royalties cobrados pela Monsanto.

of climate and soil between the region and Argentina. In the Midwest, rapid adoption has not occurred due to the need for adaptation of seed varieties to the "cerrado" environment. This type of environment has specific climate and soil which make the planting of a seed originally intended for Argentina far from the most favorable choice. Perhaps more importantly, the climate in the Midwest can cause deterioration of seed storage if specific conditions are not obeyed (e.g., cold storage system)." Monteiro e Zylbersztajn, cit.

806 "In the Midwest the collection of royalties from GM seeds occurs by means of payment slips which are delivered to farmers by cooperatives or dealers at the time of purchase of the seed.(...) In the case of non-payment of the slip, under the assumption that the farmer is reported in the field test for detection of GM traits, Monsanto can charge a default rate of 2% on production. This default rate, however, is not necessarily applied to the whole production. The scheme works as follows: Each payment slip generates a certain amount of "royalty credits". When performing the field test and verifying the farmers' total production, Monsanto compares the amount of credits accumulated by the farmer and the actual level of production. If production exceeds the equivalent amount of credits, the farmer pays a fee of 2% on the excess. The logic of the scheme is simple. If the farmer has not only acquired a certain amount of GM seeds, but also used saved seeds there is an incompatibility in the harvest period between actual production and ideal production — i.e., the production obtained by the exclusive use of seeds purchased legally. It is this inconsistency that is checked by Monsanto and the rate of 2% levied on the difference between actual and ideal production." Monteiro e Zylbersztajn, cit.

Seção 3 (c) [I] Da noção de Royalties

Voltamo-nos agora à definição do que sejam *royalties*. No dicionário⁸⁰⁷, se lê:

ROYALTY - Designação também aplicada à taxa percentual fixada nos contratos artísticos, entre intérpretes e gravadoras. Também refere-se à retribuição que se estabelece no contrato entre titular e usuário de uma patente industrial ou marca, entre o editor e autor de uma obra literária, etc. para fim de sua comercialização. Muito comum nos contratos de franquia e de transferência de tecnologia, o Royalty não se confunde com pagamento ou percentual referente a direito autoral. Royalty ou regalia é a retribuição que o titular de Direito Autoral de marca, de desenho industrial ou de patente recebe pelo uso e fruição da sua criação por terceiros e geralmente incide sobre taxas de comercialização do produto. Atualmente, é muito utilizado nos contratos de franquia (Franchising) (COOMUSA. Pequeno Dicionário do Direito Autoral. Coomusa, 1983, p. 51; GANDELMAN, Henrique. Guia Básico de Direitos Autorais, Globo, 1982, p. 54; FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2^ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1.525).

ROYALTY⁸⁰⁸

Termo da língua inglesa, no plural, royalties. É o valor pago ao proprietário de uma patente por aquele que obteve a licença (licenciado) para sua exploração, em decorrência da concessão da referida licença.

807 BASTOS, Aurélio Wander. Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 1997. pg. 250

808 ARAÚJO, Nizete Lacerda e GUERRA, Bráulio Madureira. DICIONÁRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ed. Juruá. 2010. Paraná. P. 189

Na verdade, na propriedade intelectual existem royalties pela exploração de patentes, desenhos industriais, uso de marcas e por know how.

Afirma Francisco Teixeira que "Somente nos casos em que o inventor prefere ceder os direitos de comercialização a terceiros é que haverá um pagamento de royalties contratuais. por parte do licenciado, para quem lhe cedeu aquela tecnologia". (In: Tudo o que você queria saber sobre Patentes mas tinha vergonha de perguntar. São Paulo, 2006).

Dissemos, em nosso livro de 2003 ⁸⁰⁹:

(...) “royalties”, expressão esta que é reservada pela legislação ao caso de licença de marcas, patentes ou *franchising* ⁸¹⁰, ou direitos autorais.
(...)

Lógico que a contrapartida da licença de patentes é o pagamento de *royalties*, e não a de aluguel, ainda que as duas coisas tenham a mesma natureza jurídica. A noção de *royalties*, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64.

Sobre a questão, escrevemos em nosso livro de 1984, focando, no entanto, exclusivamente no aspecto tributário da questão ⁸¹¹:

Definição de *royalties* ^{**}

A noção de *royalties*, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são *royalties*:

809 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Luemn Juris, 2003.

810 Vide, quanto ao franchising, a Lei 8.955 de 15/12/1994.

811 BARBOSA, Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Ed. RT e INPI, 1984. O texto aqui citado incorpora atualizações da 2ª. Edição, ora no prelo, em coautoria com Marcelo Gustavo Siqueira.

** [Nota do original] Ives Gandra da Silva Martins, p. 117; Francisco R.S. Calderaro, p. 87; Alberto Xavier, p. 282/283; Bulhões Pedreira. Item 208.1.

“os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra”. (...)

Tentando sistematizar as noções que resultam do art. 22 da Lei 4.506/64, Francisco Calderaro julgou poder determinar que seriam alugueís as contraprestações pelo uso de bens materiais, juros as devidas pelo uso de capital financeiro, e *royalties* as devidas pelo uso de direitos.

Esta sistematização, que é tanto mais necessária quanto o artigo em questão apenas dá exemplos, prevalecendo o conceito geral do *caput*, peca por uma certa imprecisão, o que aliás se pode dizer da própria lei. O aluguel é devido, não pelo uso do bem material, mas pelo direito ao uso; e tanto é titular deste direito o proprietário quanto um terceiro; de outro lado, na relação exemplificativa do art. 22 está o direito de extrair recursos vegetais ou minerais, que se refere necessariamente a bens materiais.

É interessante notar que, quanto às convenções para evitar a dupla tributação, os rendimentos provenientes de exploração de recursos minerais e vegetais estão regulados pelo art. 6º da convenção modelo da OECD (rendimentos derivados de bens imóveis) e não do art. 12 (*royalties*).

De qualquer forma, o art. 71 da Lei 4.506/64 dá a noção geral de alugueís e *royalties*, como um gênero coletivo, ao exigir, para ser lícita a dedutibilidade de tais pagamentos, que estes sejam necessários para manter a posse, uso ou fruição de bens ou direitos, os quais, por sua vez, produzem os rendimentos da empresa. Assim, é *royalty* ou

aluguel o montante destinado a remunerar o uso, fruição ou posse de bem ou direito alheio, e que permanece como tal, já que os pagamentos destinados à aquisição dos mesmos bens ou direitos não são dedutíveis (Lei 4.506/64, art. 71, parágrafo único, “c”, ressalvados os casos do art. 356 do RIR/99).

Mas, como é diversa a regulação dos *royalties* e aluguéis (por exemplo: *royalty* pago a sócio pessoa física é tido como indedutível pela legislação⁸¹²; o aluguel pago a sócio pessoa jurídica é dedutível, desde que dentro dos níveis de mercado), resta sem resolução o que será uma coisa e o que será outra. Também obscura é a fronteira entre os pagamentos de assistência técnica e os devidos como *royalties*, como se verá na seção deste trabalho destinada a definição de assistência técnica.

A Lei também regula os assessórios dos *royalties*. Segundo o art. 53, § 1º do RIR/99 (Lei 4.506/64, art. 22, parágrafo único e Dec.-lei 1.642/78, art. 8º), no ponto aplicável também à definição dos *royalties* em geral, inclusive os pagos por ou atribuídos às pessoas jurídicas, são também classificados como *royalties* os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento destes. Este princípio resulta em que, uma vez se deixe de pagar os *royalties* no tempo, forma e lugar acordado, serão classificados como *royalties* os juros de

812 [Nota do Original] Desde o RIR/94 (art. 292, I) consta que não são dedutíveis “os *royalties* pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”. O RIR/99 repete a redação no seu artigo 353, I. Todavia, o artigo 71, parágrafo único, “d” da Lei 4.506/64 prevê que não são dedutíveis “os *royalties*” pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”, logo a inclusão das sócias pessoas jurídicas na vedação é ilegal, tal como já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF): “ROYALTIES PAGOS A SÓCIO PESSOA JURÍDICA – DEDUTIBILIDADE FISCAL – Na vigência do art. 71 da Lei 4.506/64, a vedação constante do art. 71, parágrafo único, letra 'd' não se estende aos pagamentos efetuados a sócio pessoa jurídica. (...)” (MF/Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Acórdão Número CSRF/01-04.629, Relator Cândido Rodrigues Neuber, Data da Sessão 12/08/2003)

mora, multas e demais acessórios; o que ocorre, se o montante acrescido exceder os limites de valor da lei?

A hipótese é a de um *royalty* estipulado em 5% da produção do licenciado - limite máximo permissível pela legislação. Caso se dê um atraso, e o montante devido passe a ser 5,5%, por exemplo, o excesso seria indedutível, nos termos da legislação vigente.

Outra hipótese de integração, nos *royalties*, de verbas de outra natureza está no art. 23, § 1º da Lei 4.506/64; os móveis ou benfeitorias, ou quaisquer outros bens do titular do recebimento, cuja aquisição for imposta como condição para a celebração do contrato. Assim, se o titular de uma patente obrigar à compra de insumos ou componentes de sua propriedade para aceder na licença (no que se chama vulgarmente de *tie-in arrangement* e é proibido em geral pelas leis antitruste ou de abuso do poder econômico), tal valor acrescerá a base de cálculo do limite de dedutibilidade. As regras administrativas em vigor na época da 1ª edição desse livro (AN-INPI nº 15/75, item 2.2.1 - nota e 3.2.1 – nota, revogado pela Resolução INPI nº 22/91, que foi sucedido pelo Ato Normativo INPI nº 120/93 e posteriormente pelo Ato Normativo INPI nº 135/97) contemplavam a exclusão, na base de cálculo dos produtos importados do licenciador ou de quem este indicar; o efeito é similar ao previsto na Lei 4.506/64, mas não é igual. Cabe, pois, adequar, no ponto, as normas administrativas e as leis fiscais.

De outra parte, não é *royalty* o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º; RIR/99, art. 53, § 2º). Com efeito, difere o pagamento de *royalty* (rendimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada está inserida: uma coisa é o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, é o fruto do

direito intelectual, outro, o resultado da alienação do *corpus mechanicum*. Economicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos *royalties*; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, *royalty*. (...)

No art. 23 da Lei 4.506/64, reproduzido somente no art. 53 do RIR/99, como se valesse a disposição só no tocante às pessoas físicas (o que não ocorre) está também a previsão de que, como *royalties*, também são entendidos:

I - as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses;

II - os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos;

III - as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;

IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito;

V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.

O primeiro item não necessita de comentário. O segundo item contempla, por exemplo, o pagamento dos técnicos necessários à assistência tecnológica suplementar necessária para, em alguns casos, pôr o objeto da patente em exploração; as luvas e outros prêmios, a que se refere o terceiro item, não são dedutíveis, mas ativáveis e amortizáveis proporcionalmente ao tempo do contrato (RIR/99, art. 353, II; art. 71, parágrafo único da Lei 4.506/64)

Como as licenças prevêm, algumas vezes, que os ônus pela manutenção do direito (pagar ao INPI, ao advogado, etc.) fiquem por conta do licenciado, o item IV se aplica para incorporar tais valores ao montante dos *royalties*, inclusive para efeitos de dedutibilidade

Finalmente, no vol. III do nosso Tratado ⁸¹³, acrescentamos:

No campo específico da CIDE, tem-se decisão de 2001 da Receita Federal ⁸¹⁴ que considera que a importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida a título de royalty, a residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos de comercialização de programas de computador-software, sofre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, por se tratar de

813 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. III, cap. VII, [5] § 2. 7. - A definição de royalties.

814 [Nota do Original] "SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Divisão de Tributação - DECISÃO Nº 200, DE 30 DE JULHO DE 2001 - Assunto: Outros Tributos ou Contribuições - Ementa: INCIDÊNCIA-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - A importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida a título de royalty, a residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos de comercialização de programas de computador-software, sofre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela "licença de uso". MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO - As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, em pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador-software e treinamento de pessoal, por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de serviços ficam sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% e, não sofrem a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.Dispositivos Legais: Art. 7º da Lei nº 9.779, de 19.01.1999 e art. 2º da Lei nº 10.168, de 29.12.2000. - PAULO JAKSON S. LUCAS - Chefe" No mesmo sentido, vide a decisão 182 de 12/07/2001. Mesmo após a edição do manteve-se na mesma posição: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 298, DE 14 DE OUTUBRO DE 2002 - ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições - EMENTA: INCIDÊNCIA - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Cide A empresa que pagar, creditar, entregar, empregar, ou remeter importâncias ao exterior a título de royalties, pela cessão ou licença de uso de software, está sujeita ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei nº 10.168, de 2000". No mesmo sentido: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 287, DE 01 DE OUTUBRO DE 2002, Nº 285, DE 01 DE OUTUBRO DE 2002, Nº 81, DE 25 DE ABRIL DE 2003.

pagamento pela "licença de uso" ⁸¹⁵. O mesmo se dirá dos pagamentos ao exterior a título de franchising ⁸¹⁶

Tal definição encontra respaldo na melhor doutrina:

“À luz do direito interno, o royalty é uma categoria de rendimentos que representa a remuneração pelo uso, fruição ou exploração de determinados direitos, diferenciando-se assim dos aluguéis que representam a retribuição do capital aplicado em bens corpóreos, e dos juros, que exprimem a contrapartida do capital financeiro.

No direito interno, os direitos que dão lugar à percepção de royalties são o direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; o direito de pesquisar e extrair recursos minerais; o uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; a exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra (art. 22 da lei no. 4.506/64). Abrange, assim, os royalties minerais e vegetais; os royalties industriais e os royalties intelectuais”.

“(…) nas convenções contra a dupla tributação assinados pelo Brasil, o conceito de royalties designa as remunerações de qualquer natureza

815 [Nota do Original] De outro lado, numa consideração que precedia à nova redação introduzida à lei inicial pela Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, a Receita na mesma decisão excluiu da tributação o pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador-software e treinamento de pessoal, “por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de serviços”. Com a nova redação, os pagamentos de serviços técnicos, mesmo não resultando em transferência de tecnologia, passaram a ser base de cálculo da CIDE.

816 [Nota do Original] Decisão da SRF 231 de 28/09/2001. Mesmo após o novo Decreto, a Receita persistiu no mesmo entendimento: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 249, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002 ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) - INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS DE FRANQUIA A remuneração periódica (royalty) paga, creditada, entregue, empregada ou remetida, a cada mês, a residente ou domiciliado no exterior, pela licença de uso de marca, associada à prestação de assistência técnica e à transferência de know-how técnico e serviços de sistema, bem como pelo direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio, no sistema de franquia, está sujeita à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, desde janeiro de 2001, quando de sua instituição pela Lei nº 10.168/2000.

pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas”.⁸¹⁷

De quando se pagam indenizações à maneira de royalties

A lei brasileira prevê uma hipótese em que as indenizações devidas por infrações de direitos de propriedade industrial são calculadas *como se fossem royalties*.

Assim notamos em nosso Tratado⁸¹⁸:

O Código da Propriedade Industrial de 1996 trouxe a nosso direito a bateria de critérios construída pela Corte Suprema Alemã no julgamento do caso Ariston em 8/6/1895⁸¹⁹.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Tal método trinitário estabelece uma regra de indenização compreendendo tanto o *danum emergens* (as perdas sofridas) quanto o *damnum cessans* (inciso I), um critério de enriquecimento sem

817 [Nota do Original] XAVIER, Alberto, Direito Tributário Internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 5ª ed. Atual., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 617

818 Vol. I, cap. I, [6] § 6.18. (A) O método Ariston

819 [Nota do Original] Tribunal Supremo do Império Alemão, Bl.PMZ, 1894-1895, p. 241 e seguintes.

causa – enriquecimento positivo ou negativo (o item II) e o critério suplementar de um hipotético ganho resultante do *jus fruendi*⁸²⁰. (...)

[6] § 6. 20. - O royalty ficto

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do CPI/96 tiverem a descrição cuidadosa da doutrina⁸²¹. Tecnicamente, trata-se de uma forma de compensação do enriquecimento sem causa, essencial sempre que não se possam produzir provas de que a infração do direito beneficiou ao infrator⁸²².

Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela ideia de seria uma forma não adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a um preço para livremente infringir, ou seja, ...não punitiva....) de composição patrimonial, essa fórmula é sempre útil e por vezes vantajosa.

No sistema americano o royalty ficto surge como a mínima compensação legal⁸²³. Nem sempre o será⁸²⁴.

820 [Nota do Original] Seguimos nas sub-seções seguintes a estupenda análise de NOVOA, Carlos Fernandez Nóvoa, Tratado de Direito de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, 2004, § 7.07, p. 503-524.

821 [Nota do Original] GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n°. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18.

822 [Nota do Original] NOVOA, op. Cit., p. 521.

823 [Nota do Original] 5 U.S.C. 284 Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstance

824 [Nota do Original] RANDALL, op. cit.: “If I can't prove lost profits on some sales, may be I can only prove that my manufacturing plants could make 50,000 rackets a year, not 100,000.50, I couldn't prove lost profits that I would have replaced their sales for all of the rackets. 50, instead, I will get reasonable royalties and we will calculate what the license rate would have been for those lost sales. That sounds like that will be less than loss profits. Actually, with accurate economic evaluations, sometimes it is more. I won't get into the

Preceitua Nova⁸²⁵ que tal critério institui....

una fictio juris: se presupone que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar negociaciones pacíficas con este fin, el titular de la marca infringida ha demandado al infractor a fin de restablecer el equilibrio entre los patrimonios del demandante y del demandado. Al fijar la regalía hipotética exigible al infractor demandado, los Tribunales deberán retrotraerse al momento en que se iniciaron las actividades infractoras.

[...]Al fijar la regalía hipotética, los Tribunales deberán valorar ciertos factores. Algunos de estos factores son mencionados expresamente por el apartado 3 del art. 43 de la Ley de Marcas; a saber, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.

Consigna a pragmática:

“Resta, por fim, estipular o valor da indenização cabível à espécie, e optamos na direção da prática comercial; acolhida jurisprudencialmente, fixando a indenização através de um royalty incidente sobre o faturamento da Ré. desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente a expressão "MARTA ROCHA", até o momento em que se absteve de usá-lo. Royalty este que fixamos em 10%, e apurado em execução.” Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, em razão de

details, but if a product is very sensitive to price changes, meaning if I change the price just a little and I sell many more, that that is called elasticity of demand in the economist world. If that is the case and if Titan actually makes things much more efficiently than I do, the royalties could actually be higher than the lost profits. I have seen this happen in many cases and it depends on the proof. But remember, so far I get lost profits, I get reasonable royalties, for every sale that I could not prove lost profits, I get price erosion on all of the sales and we still have one more doctrine to put into place, the convoyed sales, meaning things that I sell along with my tennis racket”.

825[Nota do Original] Op. Cit. P. 516 e seg.

ilícito proveniente de concorrência desleal, proferiu decisão excepcional, mantida na Apelação Cível nº 4.063, julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de Mendonça Manes, 5ª Câmara Cível do TJRJ

[6] § 6. 28. - A modalidade residual

Não sendo possível ou adequada a escolha entre a indenização e o enriquecimento sem causa, caberá como terceira, e derradeira hipótese, a fixação de *royalties fictos*, em valores razoáveis. Certo é que, na inicial, o autor sempre poderá eleger esse critério como a certeza de seu pedido. Em todas demais hipóteses, a ficção das regalias (o que certos autores classificam como “licença compulsória”⁸²⁶) será a escolha necessária.

Essa hipótese é aplicável mesmo quando não se apure *perdas e danos* do titular⁸²⁷, ou *enriquecimento positivo* do infrator⁸²⁸.

Sendo a última necessária hipótese de recomposição, torna-se indispensável se ter parâmetros aplicáveis em qualquer caso, mesmo quando a apuração for difícil ou inadequada, de modo que se perfaça o reequilíbrio patrimonial. Mas aqui também se aplica a norma da razoabilidade, e não se imputariam royalties a uma hipótese em que não houvesse dano possível, com ocorre quando nenhum produto

826[Nota do Original] Por exemplo, em <http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-1498.html>

827 [Nota do Original] RANDALL, op. Cit., “A reasonable royalty is available even if you can't prove the profits that you lost. The reasonable royalty is the amount that the parties would have probably negotiated if they had decided in advance to enter an agreement to allow the infringer to make the patented good. Now, that really didn't happen, but the Courts gather evidence, as we will see in a moment, and based on that evidence, they then try to calculate what the contractual relationship would have been”.

828[Nota do Original] NOVOA, op. Cit., “2º. El abono del *damnum cessans*. El abono del enriquecimiento negativo experimentado por el infractor de la marca se encauza a través del pago de la regalía hipotética que, de acuerdo con el art. 43.2.c) de la Ley de Marcas, debe efectuar el infractor al titular de la marca infringida”

infrator é posto no mercado, nem vulgarização impacte produto ou serviço de consumo conspícuo.

Como se calcularão tais regalias? Em princípio, tomando como base as vendas líquidas da massa contrafeita ⁸²⁹. Qual a alíquota? As razoáveis no mercado, como demonstrado, pertinente ao setor e ao direito violado.

Na hipótese em que, claro que o dano existe, se verificar impossível a apuração dos royalties de mercado, deve tomar-se como índice mínimo as alíquotas fixados como limite de dedutibilidade pela legislação fiscal ⁸³⁰. Há sistemas jurídicos que fixam os valores mínimos legais de royalties em alíquotas comparáveis ⁸³¹.

Do conceito de royalties

829 [Nota do Original] Vide o art. 12 do Dec.-lei 1.598/77: “A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas.” Por sua vez, a renda bruta é, pelo mesmo artigo: “A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações por conta própria e o preço dos serviços prestados.”

830 [Nota do Original] Essencialmente, os prescritos pela Portaria MF 436 de 1958 (http://denisbarbosa.addr.com/portaria_436.htm), com as alterações pertinentes. Comentamos em nosso Tributação, op. Cit., “Pela Lei 3.470/58 (art. 74) a dedutibilidade dos royalties e pagamentos de assistência técnica ficou limitada a 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. A Portaria 436/58, que regulamentou o dispositivo, como preceituava o seu § 2º, estipulou limites diferenciados para o setor de atividade, quanto a patentes de invenção e assistência técnica, estabelecendo um limite único (1%) para marcas de indústria e comércio e pelo uso de nome comercial. Quanto a este último, note-se, sem previsão legal. Para o caso das concessionárias de serviço público, o limite seria calculado sobre a renda bruta operativa. Se fosse estipulado o pagamento com base no produto fabricado (ainda que não vendido) a produção no exercício fiscal, avaliada pelo valor da venda, seria a base de cálculo do limite”, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/puc2.doc>.

831 [Nota do Original] NOVOA, op. Cit., loc. cit., “Pues bien, con el fin de auxiliar al titular de la marca infringida que tropieza con las mencionadas dificultades probatorias, el art. 43.5 de la Ley de 2001 le otorga una indemnización a la que tiene derecho en todo caso y sin necesidad de prueba alguna. La indemnización mínima concedida ope legis al titular de la marca infringida consiste en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Es indudable, no obstante, que a fin de percibir La indemnización legal mínima del 1 por 100, el titular de la marca infringida tendrá que probar la base de esta indemnización; esto es, la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”

Resumindo nossa discussão anterior, cabe-nos entender que – para os propósitos deste estudo - são *royalties* ou regalias os pagamentos relativos à autorização da utilização do objeto de um direito exclusivo, que faz o seu titular ou quem por ele aja, devidos por aquele que se utiliza dessa autorização.

Assim, é um pagamento contraprestacional, e não de caráter indenizatório.

No sistema brasileiro, de outro lado, existe a previsão legal de se indenizar violações *como se royalties fossem*. Vale dizer, não são pagamentos contraprestacionais, mas *calculados da mesma forma que são calculados royalties*.

Não obstante essa possibilidade legal de economicamente se equivalerem os *royalties* reais e os *royalties* fictos do art. 210, III, está clara a distinção da natureza jurídica dos dois pagamentos. Os *royalties* fictos resultam da responsabilidade aquiliana⁸³².

Seção 3 (c) [II] A questão da redução da base de cálculo dos royalties

Uma segunda questão, correlata, é a da mensuração dos *royalties* devidos na hipótese em que uma licença ou contrato de tecnologia cubra mais de um objeto, e haja extinção de algum desses objetos. No nossa Uma Introdução (2ª. Ed.) assim tocamos o tema:

Não é raro que, num mesmo instrumento, convivam duas patentes ou dois tipos de “know how”. *Quid*, se o perecimento atinge alguns dos

832 Ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare domino damnas esto. [D. 9.2.2.pr]

objetos contratados, restando os demais? A resposta foi dada, em parte em sentença da primeira instância na qual se analisava a negativa de averbação pelo seu pleno valor, de um contrato de licença de duas patentes, das quais, no momento da averbação, só restava uma. Entendeu a sentença que não seria, de princípio, absurdo reduzir os “royalties à metade”⁸³³.

Uma mais profunda análise, em outros casos, poderia levar a conclusões diversas, ou, pelo menos, não tão salomônicas (no caso, aliás, mandado de segurança, não se julgou se a solução era certa, mas apenas se não era manifestante antijurídica). Se, para fazer uma máquina, é preciso licenciar três diferentes patentes, absolutamente indispensáveis, não é sempre razoável reduzir-se a um terço os “royalties”, se duas daquelas parecem quando o simples exercício do direito implícito na última bastaria para impossibilitar a fabricação; *mutantis mutandi*, o mesmo se aplica ao “know how”.

Existem, porém, hipóteses em que a existência de uma patente não basta para justificar qualquer restrição ou pagamento ao licenciado. A política de pesquisa ou de patenteamento pode assegurar o prolongamento indevido dos direitos sobre um invento, pelo privilegiamento de aperfeiçoamentos, adições no que, como já visto, Arracama Zorraquim considera ser um abuso do sistema de patentes. O mesmo pode ocorrer quando um acúmulo de patentes pode assegurar ao titular uma posição de monopólio num setor relevante da economia.

Nestes casos, cabe certamente não só a divisão dos “royalties”, como até mesmo, como nos Estados Unidos já se entendeu, o licenciamento gratuito. O reajustamento do valor, por outro lado, já foi amplamente

833 [Nota do Original] Mandado de Segurança movido contra o INPI pela Royal Diamond Dielétricos S.A [Apelação em Mandado de Segurança No. 89.833-RJ]

reconhecido na jurisprudência administrativa do órgão antitruste alemão.

Pode ocorrer o caso de pacotes complexos, contendo direitos e tecnologia de naturezas diversas. A melhor solução neste caso, é o do caso americano *St. Regis Paper v. Royal Industries*⁸³⁴: se não é possível distinguir, entende-se que o dever de pagar morre com a patente. O princípio de que a patente deve transferir tecnologia, não sendo uma simples autorização de direitos, leva à mesma solução. De qualquer forma, a aplicação dos princípios gerais até aqui desenvolvidos, contribuirá para iluminar um pouco cada caso individual.

Seção 3 (c) [III] A questão da pactuação dos royalties

Royalties resultam de pactuações entre partes privadas, com vistas a habilitar que os paga ao exercício de atividades que, segundo a lei, são *exclusivas* a seu titular. No âmbito da propriedade industrial, campo em que as patentes se inserem, pagam-se royalties para que o pagante se habilite a exercer uma atividade econômica.

Assim, a autorização diz-se *licença*, uma expressão que, em direito, mais se utiliza para designar, no direito administrativo, o exercício de autorização de atividade por parte da autoridade que tem

834 [Nota do Original] *St. Regis Paper Co. v. Royal Industries, Inc.*, 552 F.2d 309, 315 (9th Cir.), cert. denied 434 U.S. 996 (1977) “When, as here, the patent rights and the know-how are so intimately intertwined, we believe that the same rule which makes royalties for patent rights uncollectible if the patent is invalid should apply with equal force to know-how. This does not mean Royal will be deprived of compensation for know-how; it merely means Royal is not entitled to royalties under the license agreement, which did not distinguish between royalties for patent rights and royalties for know-how.” [Nota deste estudo: Os precedentes Americanos são bastante abundantes quanto a isso. Vide *Chromalloy American Corp. v. Fischmann*, 716 F.2d. 683, (9th Cir. 1983) - *Span-Deck, Inc. v. Fab-Con, Inc.*, 677 F.2d. 1237 (8th Cir. 1982) - *Pitney Bowes, Inc. v. Mestre* 701 F.2d 1365, (11th Cir. 1983) -*Boggild v. Kenner* 776 F.2d 1315, (6th Cir. 1985) -*Meehan v. PPG Industries, Inc.*, 802 F.2d 881. (7th Cir. 1986)]

poderes legais de negá-la. Como a patente (e outras exclusivas da Propriedade Intelectual) é exatamente a constituição de um poder privado de negar o exercício de uma atividade a terceiros, a expressão *licença* parece adequada.

Em princípio, a fixação de royalties depende da livre vontade das partes, e seu limite efetivo resulta das forças do mercado.

Como funcionam tais forças?

O valor de uma patente é garantir ao seu titular a *oportunidade de mercado*⁸³⁵ de utilizar, com exclusão de todos outros, uma tecnologia. Assim, a autorização resultante de uma licença permite ao licenciado explorar essa *oportunidade de mercado*. Enquanto o mercado específico ao qual a autorização fornece a efetivamente a oportunidade de aceder existe, o *valor* da licença é o do acesso a tal mercado. Enquanto o *preço* da licença – o *royalty* – corresponder ao acesso, há espaço para cobrança do preço.

Quando não houver mais resultado econômico deste acesso permitido ao mercado, ou melhor, quando o autorizado deixar de apreender como vantajoso tal acesso permitido, estabelece-se um *limite real a cobrança do royalty*. Já se vê que os custos de desenvolver uma patente, por mais relevantes que sejam para o dono da patente, são supinamente irrelevantes para o licenciado. Uma tecnologia caríssima para seu titular pode ser completamente inútil

835 Segundo ASCARELLI, Tulio: Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales., Barcelona: BOSCH, 1970, p. 190/191, todo direito imaterial é direito a uma oportunidade razoável de auferir lucros futuros: “el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia”.

para um possível licenciado, se para ele não dá nenhuma *oportunidade de mercado*.

De outro lado, os elementos de direito que permitem a intervenção jurídica na formação desse preço não se encontram normalmente em jogo. Uma licença de patentes se faz entre *agentes econômicos*. Não se têm em questão, em princípio, uma situação que, abstratamente, induza à hipossuficiência, como no caso em que os negócios jurídicos se perfazem em face de um consumidor afetado pela assimetria de informação.

No entanto, essa liberdade de estipulação não é cabível em pelo menos duas hipóteses.

Seção 3 (c) [III] (A) Quando não cabe liberdade de estipulação de royalties – preços de transferência

Nossa legislação, como a de outros países, não leva em conta a livre estipulação de *royalties* no caso de partes relacionadas, *quanto aos efeitos tributários e cambiais*. Na verdade, não há restrição legal à livre estipulação de *royalties* mesmo neste caso⁸³⁶, mas simplesmente a *inoponibilidade* da pactuação às ações do Estado.

Assim, se entre controlada e controladora se pactuam *royalties* de 10%, a legislação fiscal brasileira só leva em conta um valor que, pela lei, é considerável como *normal*, não afetado pela facilidade de preço

836 Para a análise dessa intervenção do Estado nos contratos de licença, vide nosso recente BORGES BARBOSA, Denis, *Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle* (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>

de transferência que as licenças e contratos de propriedade intelectual possibilitam. No caso da lei em vigor, cobrem o quanto cobrarem as partes, a lei só faculta a *dedutibilidade fiscal* no IRPJ (e, provavelmente, na CSSL) de – no máximo - 5%.

Como no Brasil, a disponibilidade de moeda estrangeira é monopólio da União, tais limites também podem limitar a conversão de pagamentos de *royalties* a tais quantitativos fixados em lei.

Esses limites não se estendem, porém, à liberdade de pactuação de *royalties* entre as partes.

**Seção 3 (c) [III] (B) Quando não
cabe liberdade de estipulação de
royalties –controle de práticas
anticompetitivas**

Como se sabe, uma das hipóteses em que a Constituição Federal faculta a intervenção do Estado na economia (de outro lado garantida pela liberdade de iniciativa e pela liberdade de competição ⁸³⁷) é a ação com vistas a evitar que ocorra abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

837 "(...) certo é que o parâmetro aplicável no controle exercido pelo Estado, e os instrumentos de que fizer uso não podem - salvo nos casos explicitamente constitucionalizados - importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros . De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico [Celso Ribeiro Bastos, Comentários, op.cit., p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, op.cit., p. 74.]." BARBOSA, Tratado, cit. vol. II, cap.II, [4] § 1. 4. - A concorrência na Constituição de 1988.

São de grande relevância os estudos relativos às relações entre propriedade intelectual e o direito da concorrência, em especial no que diga respeito às licenças e contratos de tecnologia ⁸³⁸. Em particular, a atuação da Monsanto e de outros *players* no mesmo mercado de sementes transgênicas, através de licenças, contratos de tecnologia e outras formas de comercialização, tem sido objeto de abundantes estudos ⁸³⁹.

838 Por exemplo, além de nossa dissertação de mestrado, Know How e Poder Econômico, orientada pelo Prof. Dr. Fábio Konder Comparato, UFG, 1982., ANDERMAN, Steve. *The New EC Competition Law Framework for Technology Transfer and IP Licensing*. pp. 134-137; JONES, Clifford A. *Patent Power and Market Power: Rethinking the Relationship Between Intellectual Property Rights and Market Power in Antitrust Analysis*. pp.243-246. e PATTERSON, Mark R. *The Competitive Effects of Patent Field-of-use Licences*. pp. 185-190, todos esses artigos encontrados in DREXL, Josef (ed.) *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008. NGUYEN, Tu Thanh. *Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement*. Massachusetts: Edward Elgar, 2010. pp. 68-105. HOLMES, William C. *Intellectual Property and Antitrust Law vol 2*. New York: West/Thomson Reuters, 2009. pp.20-1 20-3, 20-3 20-38. TIMM, Luciano Benetti e PARANAGUÁ, Pedro. *Propriedade Intelectual, Antitruste E Desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.. pp.77-119 . FRANCO, Karin Klempf, *A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia - Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial*. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 92, found at http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf, visited on May 5, 2012.

839 Geradin, Damien, *For a Rigorous 'Effects-Based' Analysis of Vertical Restraints Adopted by Dominant Firms: An Analysis of the EU and Brazilian Competition Law* (June 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2173735> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2173735>; Boyd, William, *Wonderful Potencies: Deep Structure and the Problem of Monopoly in Agricultural Biotechnology* (2003). *Engineering Trouble: Genetic Engineering and Its Discontents*, Kelso and Schurman, eds., University of California Press, 2003; U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 12-10. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2080128>; Bell, David E., Knoop, Carin and Shelman, Mary L., *Monsanto: Helping Farmers Feed the World* (April 9, 2010). HBS Case No. 510-025; Harvard Business School Marketing Unit. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1607785>; Falck-Zepeda, José Benjamin , Traxler, Greg J. and Nelson, Robert G., *Surplus Distribution from the Introduction of a Biotechnology Innovation*. *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 82, Iss. 2. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=231479>; Beer, Jeremy F., *The Rights & Responsibilities of Biotech Patent Owners*. *UBC Law Review*, pp. 343-373, 2007. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1001103>; Krauss, Jan B. and Takenaka, Toshiko, *A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto' Decision on*

No atual sistema brasileiro a análise de cláusulas e práticas de licenças e contratos de tecnologia, sob a perspectiva do direito público concorrencial, já não dá espaço ao enfoque abstrato de rejeição (*per se*), como ocorria em fases anteriores do nosso direito

840

Essencialmente, a rejeição de um dispositivo ou procedimento vai levar em conta os aspectos materiais e factuais em que as práticas e cláusulas se inserem. Assim, (i) a posição da titular da tecnologia ou

Patent Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society, Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1957409>; Mueller, Janice M., Patent Controls on GM Crop Farming, Santa Clara Journal of International Law, Vol. 4, p. 1, 2006; U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper Series. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1346543>; Gold, Melissa Freddi, Agricultural Development and Human Welfare: A Precarious Relationship Implicated by Genetically Modified Organisms (December 12, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2201020> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2201020>; Kieff, F. Scott, Manne, Geoffrey A., Sykuta, Michael E. and Wright, Joshua D., Comment on Intellectual Property, Concentration and the Limits of Antitrust in the Biotech Seed Industry (December 31, 2009). Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper No. 2010-9; George Mason Law & Economics Research Paper No. 10-24. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1553064> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1553064>

840 “(...) é necessário observar que certos dispositivos são condenações absolutas das práticas em questão, consideradas inaceitáveis “per se”. Outras, embora reprováveis em princípio, são submetidas ao teste do abuso ou da razoabilidade, para, sob o julgamento da autoridade judicial ou administrativa serem homologadas.” BARBOSA, Denis Borges, Know How e Poder Econômico, dissertação de mestrado sob a orientação do Prof. Fábio Konder Comparato (1982), encontrada em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc>. Notando como se dava a análise de licenças e contratos à luz da Lei 5772/71, dissemos: "Mas, deve-se notar que a tendência dos analistas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial é de analisar todas as cláusulas restritivas como se fossem abusivas de per si, ou seja, sem avaliar sua razoabilidade. A rigor, seriam injustificáveis, no Brasil, além das práticas diretamente destinadas a prejudicar um competidor, somente as restrições à exportação e à comercialização constantes de licenças de propriedade industrial, por força da Lei 5.772/71; quando a estas, fica o CADE impedido de legitimar através do mecanismo do Art. 74 da Lei de sua criação; e, com mais razão, também o INPI está impedido. Explica-se: o Código da Propriedade Industrial derroga legislação posterior à Lei 4.137/72, quanto às práticas que proíbe o permissivo amplo do Art. 74 da Lei antitruste; à falta de uma elaboração legal que supra no direito brasileiro o princípio da rule of reason da Common Law, tomasse o dispositivo como proibitivo, não mitigado pelas considerações factuais e econômicas específicas." BARBOSA, Denis Borges, Tecnologia e Poder Econômico (1984) (Revista Brasileira de Tecnologia do CNPq, 1984), encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/50.doc>.

dos direitos exclusivos no mercado pertinente; (ii) o potencial de distorção das relações concorrenciais objetivas em decorrência desta posição e (iii) o balanço de vantagens e desvantagens das eventuais restrições para a concorrência (e outros valores relevantes) será quase que inexoravelmente levados em conta ⁸⁴¹.

Tudo isso considerado, cabe no entanto determinar as hipóteses em que disposições relativas a *royalties* apresentam um potencial lesivo às relações concorrenciais. Numa seção imeditamente posterior examinaremos as mesmas questões em relação a outras práticas e cláusulas não relativas a *royalties*.

São importantes, ainda que limitadas, as hipóteses em que se exija a intervenção estatal para condicionar a cobrança de *royalties* ou seus efeitos ⁸⁴². São relevantes à norma de defesa da concorrência, por exemplo:

841 Vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano. (2005), encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>: "Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao público uma parte equitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência. No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, em seu art. 54." Segundo a subsequente Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88, os parâmetros serão "§ 6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes."

842 Relatando a situação no sistema europeu do direito da defesa da concorrência: "6.2.3 Royalties - From a competition point of view, it is now accepted by the Commission

1. as disposições relativas à *base de cálculo* dos *royalties*⁸⁴³, mas igualmente
2. ao *montante excessivo* de tais pagamentos⁸⁴⁴, ainda que a demonstração de excessividade do preço de uma licença seja muitas vezes difícil⁸⁴⁵;

and the courts that, for the most part, Article 81 (1) should have little application to bargains struck over royalty payments as long as they have been freely negotiated between the parties. The Guidelines state in respect of royalties that the: "parties to a licence agreement are normally free to determine the royalty payable by the licensee and its mode of payment without being caught by Article 81(1). This principle applies both to agreements between competitors and agreements between non-competitors. Royalty obligations may for instance take the form of lump sum payments, a percentage of the selling price or a fixed amount for each product incorporating the licensed technology. In cases where the Licensed technology relates to an input which is incorporated into a final product it is as a general rule not restrictive of competition that royalties are calculated on the basis of the price of the final product, provided that it incorporates the licensed technology. In the case of software licensing royalties based on the number of users and royalties calculated on a per machine basis are generally compatible with Article 81 (1)." ANDERMAN, Steve, cit., p. 135.

843 "However the parties are not left entirely free of regulation of royalty arrangements in licensing agreements under Article 81. There are competition concerns with bargains that in some way go beyond the pure exchange of royalty for the licensed product in terms of (a) duration and (b) the base for calculating royalties; in both cases, the concern is that the licensor might exceed its entitlement under the scope of the IPR grant. (...). Idem, eadem.

844 Mais uma vez, no sistema europeu. "(...) excessive royalties, contrary to the US perspective, may be incompatible with EU competition law and constitute an abuse of a dominant position in exceptional circumstances, because Article 82(a) EC clearly prohibits a dominant firm from 'directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices'. This provision has often been interpreted as prohibiting exploitative, excessive pricing by a dominant firm. In its seminal *United Brands* judgment, the ECJ held that a price is excessive if 'it has no reasonable relation to the economic value of the product'. The Court articulated a two-step test to condemn excessive pricing under Article 82 EC: (i) there remains an excessive difference between the costs actually incurred and the price actually charged, and (ii) the price actually charged is unfair either in itself or when compared to competing products. This test, particularly its second limb, has some derivatives. The ECJ may compare the price charged by a dominant firm to prices charged by equivalent firms in neighbouring geographic markets, or to prices charged by the same dominant firm to various customers and/or over time. In addition to a price-cost comparison, which is almost a compulsory benchmark in the examination of excessive pricing, other benchmarks may be applied, namely a competitors benchmark, geographical benchmark, and historical costs benchmark. This is consistent with *United Brands* because, from the economic perspective, there are several ways 'of selecting the rules for determining whether the price of a product is unfair'. Regarding IPRs, the ECJ, in *Volvo* and *Renault*, confirmed that IPR related excessive prices set by a firm holding a dominant position may be anticompetitive and prohibited by Article 82 EC. It also stated that 'an undertaking abuses its dominant position where it charges for its

3. e outra questão especial é a compressão de preços nas hipóteses em que a licenciante, diretamente ou através de empresas dependentes, exerce a atividade licenciada, e os royalties impactam as condições de mercado das licenciadas não vinculadas ⁸⁴⁶.

Os exemplos acima, como se notará, resultam da aplicação de um sistema específico, que é o europeu. Sua aplicabilidade no sistema brasileiro não se faz automaticamente, mas pela filtragem do direito comparado, através de nossa especificidade legal e constitucional.

services fees which are unfair or disproportionate to the economic value of the service provided'." NGUYEN, Tu Thanh, cit., p. 79. No sistema americano, vide *American Photocopy Equipment Co v. Rovico, Inc.*, 359 F.2d 745, 148 U.S.P.Q. (BNA) 631 (7th Cir. 1966), em que a noção de royalties que seriam "exorbitant and oppressive" também foi acolhida, segundo Holmes, cit. § 24:2.

845 "(...) there are many practical difficulties in determining whether a royalty is excessive and how an excessive royalty is anti-competitive under Article 82 EC. In order to apply the United Brand excessive pricing test or its derivatives in the case of excessive royalties, competent authorities have to: (i) find an adequate cost measure to determine costs of the technology transferred, (ii) set a level where a profit achieved by the licensor becomes excessive, and (iii) identify appropriate benchmarks to compare with the royalties actually charged. Determining these three issues for IPRs is much more complicated and carries a high risk of errors." NGUYEN, Tu Thanh, cit., p. 80.

846 "'In a related scenario, excessive royalties charged by a licensor who holds a dominant position in a technology market and integrates into a downstream product market, i.e. this firm or its controlled firm also produces technology-embodied products, may constitute price (or margin) squeezing. An increase in royalties by a licensor in the upstream technology market obviously raises the costs of licensees in the downstream product market and imposes additional efficiency constraints on the licensees. This makes the licensees less competitive by having insufficient profit margin in comparison with the licensor in the downstream product market and may cause them to lose sales and market shares to the licensor. This conduct may be regarded as either exclusionary conduct in the downstream market or exploitative in the upstream market under EU competition law. The Commission has decided that price squeezing independently violates Article 82 EC in *Telefonica* and *Deutsche Telekom*, which was upheld by the CFI. Therefore, excessive royalties can be condemned as royalty-related price squeezing, a stand-alone type of abuse under Article 82 EC.'" *Idem, eadem*.

Tudo isso considerado, através dos preceitos do direito público da concorrência, pode-se objetar no nosso direito a determinadas práticas relativas à cobrança de *royalties*.

Onde ocorre a ilicitude do modelo contratual da Monsanto

Veja-se que, no caso em estudo, ocorre um problema de grande monta, que é a cobrança de *royalties* sobre base não patenteada. Com efeito, se o *produto patenteado* pela Monsanto não é o produto da colheita, mas tão simplesmente *um aparelho que atua no processo industrial* do plantio, cobrar *royalties* sobre a colheita é cobrar sobre elemento não patenteado.

Esse procedimento consta como um das práticas restritivas inaceitáveis no sistema europeu de análise de licenças e contratos de propriedade intelectual⁸⁴⁷. Não será diferente no sistema brasileiro.

Entendamos o que se fala. Ainda que a propaganda da Monsanto se refira a Sementes RR, na verdade a tecnologia que ela patenteou no Brasil não é a semente, mas um elemento intrínseco na semente que dá a ela maior resistência ao glifosato. Tudo na semente é de domínio público (pelo menos no tocante às sementes em uso sob o modelo

847 “6.2.5 The base for calculating royalties Connected with the regulation of the duration of royalty payments are the restrictions imposed by Article 81 (1) on the base for calculating royalties in terms of the products used as the basis of calculation. In the original Patent Licensing Regulation, any clause charging royalties on unpatented products, products not produced by a patented process or products produced by no longer secret know-how was blacklisted. In the know-how block exemption, clauses that charged royalties on goods not produced using the licensed technology or using it after it had been made public by the licensor in violation of the agreement were similarly proscribed. Finally, when a royalty rate is set that takes the form of a restriction on a party's ability to determine prices, it will be viewed as a hard-core restriction whether the agreement is between competitors or one between non-competitors.” ANDERMAN, Steve, cit., p. 135.

contratual vigente), menos o elemento transgênico, *enquanto em vigor as respectivas patentes*.

Mais ainda, a tecnologia da semente em questão não tem qualquer pertinência em face à utilidade da colheita de milho ou soja vendida pelo plantador. A tecnologia atua *no processo industrial* do plantio, mas é irrelevante para o uso da colheita de propósito não reprodutor.

Sobre isso versou o importantíssimo julgamento de 2010 da Corte Europeia sobre as colheitas e produtos finais, em face das patentes da Monsanto⁸⁴⁸. Sobre a questão, diz Charlene D'Ávila Plaza⁸⁴⁹:

A discussão jurídica nos tribunais europeus se concentrou na possibilidade da extensão da proteção da patente do material genético contido na soja RR ao produto incorporante, mas que foi transformado industrialmente – farelo de soja. (...)

As decisões nos Cases Monsanto v Cefetra e Brüstle v. Greenpeace enfatizam duas questões relevantes:

848 Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH, Disponível em: <http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0428:PT:HTML> Acesso em 10 de julho de 2010. TAKENAKA, Toshiko, A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto' Decision on Patent Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society, Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1957409>. Escrevi sobre esse caso no meu trabalho, com Karin Graukuntz, para a OMPI: 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights Biotechnology, encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf.

849 PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Propriedade Intelectual Sobre Matrizes Da Vida - Recentes Precedentes No Âmbito Da Comunidade Europeia. Manuscrito. Da mesma autora, Apontamentos sobre os limites de proteção do direito de propriedade intelectual em biotecnologia, in Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia, editado pelo IBPI em 2012, encontrado em <http://www.ibpibrasil.org/media/3c3250b0e459f2e3ffff802cfffff1.pdf>.

1. Os efeitos e limites sobre as exclusões de patenteabilidade do material genético adstrito a sua funcionalidade no âmbito da Diretiva 44/98, i.e, o produto foi transformado quimicamente em uma nova substancia cujas características físicas e a aplicabilidade técnica difere da do produto intermediário. (...)

Essas decisões tiveram como consequencia prática, restrições mais severas em face a concessão patentária para essas espécies de “criação”.

Embora o caso tenha se concentrado numa aspecto específico da legislação da União Européia, qual seja, a exigência, numa patente relativa à matéria biotecnológica, de indicar especificamente a *utilidade* do objeto da patente, o magistério da decisão européia é importantíssimo para frisar que as patentes RR1 não alcançam a semente em si, ou a existência do produto patenteado no Brasil num produto de soja. Neste produto, usado como alimento ou outro propósito, a *patente de aparelho* é neutra e irrelevante.

No caso descrito, houve transformação industrial posterior ao produto natural da colheita. Mas para os propósitos deste estudo essa distinção é irrelevante. Não discutimos que as patentes da Monsanto concedidas – e expiradas – no Brasil alcançam a capacidade reprodutiva da colheita vendida pelos plantadores. O que nos é relevante é que apenas é relevante *a função do elemento genético como aparelho no processo industrial de plantio*.

Assim, para efeitos de fixação de base de cálculo de *royalties*, é essa vantagem comparativa do processo industrial que é relevante, e a

incidência de royalties sobre o valor total de uma semente que, fora o aparelho, está em domínio público, é ilícita e abusiva.

Repetimos: enquanto as patentes de Monsanto estiveram em vigor no Brasil, era lícito a tal titular extrair *royalties* sobre a base do *ganho de produtividade no processo de plantio*, mas utilizar como base de cálculo o objeto da colheita é impróprio, pois é utilizar como base de pagamento o que está em domínio público. E isso será ilegal na proporção em que resultar - desse cálculo sobre bases impróprias - *royalties* excessivos ou irrazoáveis.

Seção 3 (d) Das cláusulas restritivas

Como já antecipamos logo acima, ao analisar as peculiaridades das cláusulas e práticas relativas à cobrança de royalties, contratos como os estudados podem conter disposições contrárias a direito. Como dissemos em estudo para a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento ⁸⁵⁰:

Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente, disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supra-nacionais, seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.

850 BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano.2005, encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo ⁸⁵¹. Tais ponderações não devem ser tomadas como rejeição incondicional da validade de um comércio de tecnologia.

Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da competição nos contratos de licença e de tecnologia.

Tais parâmetros se encontram permanentemente em alteração. Desde que os analisei em minha dissertação de mestrado em 1982 até o presente, não só o enfoque, mas os filtros de análise em muito mudaram, como, aliás, dá conta a citação logo acima. Neste exato instante que se escreve, as autoridades europeias estão completando chamada pública para revisão de suas normas neste contexto ⁸⁵².

Com esta advertência, vamos seguir o que dissemos no estudo em questão:

Cláusulas restritivas na legislação brasileira

A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para identificar quais seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia. Pode-se, talvez, tomar como parâmetros juridicamente seguros os do TRIPs ⁸⁵³, os quais, inteligentemente aplicados, podem, a nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa

851 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).

852 Antitrust: Commission consults on proposal for revised competition regime for technology transfer agreements. Reference: MEMO/13/120 Event Date: 20/02/2013, encontrado em europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-120_en.htm.

853 Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos direitos em vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da norma nacional, nada há que se objetar.

econômica do mercado e auxiliar ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos *não reais* sobre o *know how*, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência de um mercado *final* dos produtos e serviços, e outro mercado *instrumental* de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.

Isto considerado, vamos aquilo que, *no pertinente*, poderiam ser arguidas como disposições suscetíveis de serem tidas como abusivas. Seria tal a disposição que

- Regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles, excetuado, neste último caso, quando admitida pela legislação de propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação específica do país do licenciador ou, ainda quando decorrente de Ato, ou Acordo Internacional de que o Brasil participe.

- Obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;
- Estabeleça a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou obtidos no país com relação à tecnologia transferida, os quais poderão ser transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia transferida;

Quanto a isso, observamos:

Quanto ao primeiro caso, certamente não se estará sob uma proibição *per se* (aliás, à luz de TRIPs, não haveria mais proibição absoluta). À luz dos parâmetros hoje aplicáveis, não serão rejeitadas - sempre e em todas as circunstâncias - as cláusulas que regulem, determinem, alterem ou limitem a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles.

Há certamente disposições deste gênero que seriam não abusivas (e enfatize-se, o primeiro abuso a se considerar é *do direito de patentes*, e não, ainda, *do poder econômico*). Por exemplo, há razões de se limitar a exportação *para países específicos onde outro licenciado já tenha licença exclusiva* (embora, ao que entenda, não o seja aceitável

a restrição de exportação, em geral). Aliás, para que o licenciante pudesse dar uma licença exclusiva no Brasil, seria necessário fazer a mesma restrição, que analisamos neste passo, nos contratos que viesse a celebrar no exterior com terceiros. Sendo o direito de patentes ainda nacional, é perfeitamente plausível repartir os mercados nacionais por licenças exclusivas – mas não é válido, necessariamente, fazer o mesmo nos mercados regionais, como o MERCOSUL.

Em geral, não estudoiam abusivas as disposições que, à luz do *conteúdo* das patentes descrito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca de cliques. (...)

Em particular, no pertinente ao caso ora analisado, dissemos:

Outro tanto se dirá da segunda modalidade de restrição. Não se admitirá disposição que obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, quando se trate de *tie in*, ou, no dizer de TRIPs, “a obrigação de o licenciado adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseje”. No caso, se usa da patente para obrigar o licenciado a fazer coisas que os direitos inerentes à patente não impõem.

Mas haverá hipóteses em que a indicação (não a *imposição*) de fonte de insumos que não seja abusiva, especialmente quando a licença incluía marca, ou o licenciado exercer o eventual direito de indicar a fonte da tecnologia; ou, uma hipótese a mais, quando um determinado

nível qualitativo seja relevante para atingir ao nível razoável de remuneração por parte do licenciante.

Finalmente,

Assim, primeiro se verifica se há abuso em face do direito de patentes, e depois se avalia se esse abuso abala a concorrência, de uma forma que não seja justificável (...)

Esta observação final nos traz a situação peculiar de mercado da Monsanto.

Seção 3 (d) [I] Indicando a seção pertinente de nosso outro estudo

Apenas para o propósito de facilitar o acesso a informações já constantes de nossos estudos outros estudos sobre a mesma situação factual dos contratos da Monsanto, remontamos ao que já citou no primeiro estudo quanto à questão.

Seção 3 (d) [I] (A) Resumo dos casos da Monsanto relativos às sementes

(1) Os casos em questão se referem de alguma forma (a) ao glifosato (Roundup) ou (b) às sementes Roundup Ready.

(2) em todos os casos houve atenção ou restrição às cláusulas de exclusividade (*de não permitir concorrência*) ou de não concorrência (*de não concorrer*).

(3) Em todos os casos transcritos, o CADE rejeitou a pretensão de impor, por via contratual, a exclusividade do uso da tecnologia

Roundup ou Roundup Ready através de fornecimentos diretos ou autorizados pela Monsanto. A intervenção do CADE se concentrou em garantir a possibilidade de fontes ou tecnologias alternativas.

Com efeito, em todos os casos elencados, o CADE se pronunciou sobre contratos assentados voluntariamente entre partes informadas, apresentados à autarquia para os fins do art. 54 da lei então vigente. Ou seja, para legitimar, ou não, os acordos e ajustes voluntários *com vistas à tutela dos efeitos em face a terceiros*. E em todos os casos listados, houve a rejeição da exclusividade imposta em relação às tecnologias Roundup⁸⁵⁴ e Roundup Ready.

Especificamente no processo 08012.003997/2003-83, o CADE manteve a posição de que *mesmo na vigência da patente* a cláusula de exclusividade contratual era vedada, e determinou a exclusão da respectiva cláusula⁸⁵⁵. No caso, a relação da Monsanto era com

854 Note-se que a absoluta rejeição à exclusividade no caso da tecnologia do Roundup (glifosato) – que já se encontra com patente expirada desde 1990 no Brasil, e assim, em domínio público, no Processo 08012.005042/2004-41 permite antecipar que a mesma reação se daria no tocante à tecnologia Roundup Ready.

855 “A SDE (fls.201/216) também entende que as relações de exclusividade estabelecidas nas cláusulas 1.4 (Acordo Técnico), 2.4 e inciso HI, da cláusula 3 (Acordo Comercial) poderão prejudicar o estabelecimento da livre concorrência entre os produtores de sementes de soja tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da MOSANTO”. Entretanto, ressalta que as disposições de exclusividade deveriam “ser limitadas ao período de validade das patentes da MONSANTO referentes à semente de soja tolerante ao glifosato.” De acordo com seu entendimento, a posição dominante sustentada pela Monsanto seria justificável quando decorrente da existência da patente, mas não existem razões para que essa situação seja mantida após sua expiração e que, portanto, faz-se necessário criar condições para que, quando o prazo de validade da patente expire, estejam presentes condições mercadológicas para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. As cláusulas de exclusividade, citadas acima, tem seu prazo de validade atrelado à validade do próprio contrato, o qual “entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 13 de setembro de 2014 ou até o término de validade de todas as Patentes Monsanto, o que ocorrer primeiro”. (Acordo Comercial fls. 67). A exclusividade pode vir a ser mantida não apenas para o período de vigência da patente, mas também após sua expiração, caso o período de validade

players de porte considerável, quais sejam, a UNISOJA e a Fundação Mato Grosso. Ainda assim, a exclusividade consensual foi proscrita.

O caso em questão, de outro lado, diz respeito à relação, através de miríades de contratos de licença de patentes para com plantadores de Mato Grosso. Nenhum desses contratos foi placitado pela autarquia.

Seção 3 (d) [III] Da venda casada não placitada pelo CADE

Assim, nenhum dos contratos de licença - ou das práticas de consentimento através de modelos contratuais documentados por boletos – foram aceitos pelo CADE. Incidentalmente, nem pelo INPI. Nenhuma das práticas contratuais da Monsanto em face dos plantadores de soja, analisadas neste estudo, foi aprovada nem pelo CADE nem pelo INPI⁸⁵⁶.

Ou seja, não há *qualquer* presunção de legalidade das práticas seguidas pela Monsanto no tocante a este estudo.

Bom, como já exposto, a Monsanto tem uma patente *de aparelho*, relativa à otimização de um processo industrial, o processo de plantio.

das patentes ultrapasse a data de 13 de setembro de 2014. Daí a restrição sugerida pela SDE, que, como será visto adiante, não se sustenta, pois a patente não justifica as cláusulas de exclusividade, as quais produzem efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente.” Processo, p. 7.

⁸⁵⁶ A aprovação do INPI mediante averbação é exigência para seus efeitos perante terceiros, mas não necessária para dar efeitos entre as partes. Há resultados fiscais e cambiais resultantes da falta de averbação, que são relevantes, mas momentaneamente estranhos ao objeto deste estudo. Vide nosso recente BORGES BARBOSA, Denis, *Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle* (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>.

Usando o *aparelho* (elemento genético) o plantador pode aplicar glifosato indistintamente, eis que as sementes nos quais o *aparelho* está inserida não são afetadas pelo defensivo agrícola.

Porém a Monsanto, através dos modelos contratuais descritos, vem cobrando *royalties* tomando como base ao valor *da colheita*. Ou seja, usando o modelo descrito para a Europa e nos Estados Unidos.

Ocorre que, lá, a patente cobre a semente e o poder reprodutivo dela. É patente *de produto final*. Não aqui. Aqui, o produto patenteado não é o *final*, mas tão somente o *aparelho*. No exemplo tomado acima, o elemento patenteado pela Monsanto opera como se fosse o torno que melhora a produção do automóvel, mas cuja patente não cobre o automóvel, ele mesmo.

Assim, ao cobrar *royalties* sobre um elemento que não é patenteado (a semente), a Monsanto implementa no Brasil uma patente que aqui não tem. Transporta, ignorando as peculiaridades da lei brasileira, o modelo que é lícito na Europa e nos Estados Unidos, mas é ilegal aqui.

Por que ilegal? Por obrigar o plantador a pagar *royalties* sobre o que não é patenteado. Por obrigar o plantador a pagar por um produto que não é patenteado (o produto final) para obter o que é patenteado, o que o direito classifica como *venda casada*⁸⁵⁷.

857 Estamos atentos a que Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 21 (1984) (explaining that “a tying arrangement cannot exist unless two separate product markets have been linked.”). Não se alega venda casada de semente e elemento transgênico, mas que a base de cálculo estabelecida sobre a semente resulta em ganhos equivalentes a uma venda casada. O que se argui é a ilegalidade da base de cálculo, e não da operação.

Será absolutamente lícita a cobrança dos *royalties* sobre o *ganho comparativo de eficiência* resultante da patente de aparelho. Quando cobrada sobre o *produto final*, haverá eminentes riscos de *royalties excessivos* ou *irrazoáveis*. Isto é tanto mais relevante quanto a preocupação do CADE com as atuações da Monsanto no mercado de sementes transgênicas apontam para uma situação na qual essa excessividade é um ilícito em face da lei antitruste.

Seção 3 (d) [II] (A) A lei brasileira exige menor retorno aqui do que em outros sistemas

Ora, isso traz uma questão de senso comum. Se só cobrasse *royalties* sobre o ganho de produtividade do processo industrial, e não sobre o produto final, o retorno da Monsanto no mercado brasileiro seria provavelmente muito inferior ao retorno de outros mercados.

É verdade. Mas este é resultado das escolhas do Poder Legislativo brasileiro. Se a Monsanto prefere explorar o mercado brasileiro, tem de se submeter às leis aqui vigentes. As escolhas legislativas nacionais, de resto absolutamente compatíveis – neste ponto - com os tratados internacionais, privam a Monsanto do mesmo retorno que em outros mercados. *Tant pis.*

O que não é admissível, do ponto de vista do Direito brasileiro, é a prática contratual ilícita no território nacional, a pretexto de que, em outros sistemas jurídicos, ela seja válida. Aqui, a cobrança de *royalties* tendo como base de cálculo o valor da colheita é uma prática

equiparável à venda casada, e como tal censurada pelo direito da defesa da concorrência.