

**Patentes e  
Criações Industriais**





**FGV JURÍDICA**

**Patentes e  
Criações Industriais**

**Pedro Paranaquá  
Renata Reis**



EDITORA  
DIREITO RIO

ISBN — 978-85-225-0745-0

Copyright © 2009 Pedro Paranaguá e Renata Reis, alguns direitos reservados

Esta obra é licenciada por uma Licença Creative Commons  
Atribuição — Uso Não Comercial — Compartilhamento pela mesma Licença, 2.5 Brasil.

“Você pode usar, copiar, compartilhar, distribuir e modificar esta obra, sob as seguintes condições:

1. Você deve dar crédito aos autores originais, da forma especificada pelos autores ou licenciante.
2. Você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais.
3. Se você alterar, transformar, ou criar outra obra com base nesta, você somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a esta.
4. Qualquer outro uso, cópia, distribuição ou alteração desta obra que não obedeça os termos previstos nesta licença constituirá infração aos direitos autorais, passível de punição na esfera civil e criminal.”

Os termos desta licença também estão disponíveis em: <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/>>

Direitos desta edição reservados à EDITORA FGV, conforme ressalva da licença Creative Commons aqui utilizada:

Rua Jornalista Orlando Dantas, 37  
22231-010 | Rio de Janeiro, RJ | Brasil  
Tels.: 08000-21-7777 | 21-3799-4427  
Fax: 21-3799-4430  
E-mail: [editora@fgv.br](mailto:editora@fgv.br) | [pedidoseditora@fgv.br](mailto:pedidoseditora@fgv.br)  
[www.fgv.br/editora](http://www.fgv.br/editora)

Impresso no Brasil | *Printed in Brazil*

*Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade do autor.*

Este livro foi editado segundo as normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 54, de 18 de abril de 1995, e promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008.

1ª edição — 2009

PREPARAÇÃO DE ORIGINALS: Luiz Alberto Monjardim

DIAGRAMAÇÃO: FA Editoração Eletrônica

REVISÃO: Aleidis de Beltran e Fatima Caroni

CAPA: Gisela Abad

#### Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV

Paranaguá, Pedro

Patentes e criações industriais / Pedro Paranaguá, Renata Reis. — Rio de Janeiro :  
Editora FGV, 2009.

150 p. — (Série FGV Jurídica)

Inclui bibliografia.

ISBN: 978-85-225-0745-0

1. Patentes. 2. Propriedade industrial. I. Reis, Renata. II. Fundação Getulio Vargas.  
III. Título. IV. Série.

CDD – 342.271

# Sumário



|   |    |
|---|----|
| Introdução  | 11 |
| 1. Patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade                           | 13 |
| <i>O sistema de patentes</i>  | 13 |
| O papel das patentes na inovação  | 13 |
| Patentes: controvérsias teóricas  | 16 |
| As patentes como fator de estímulo à invenção                                       | 18 |
| A patente como instrumento para medir o desenvolvimento tecnológico                 | 21 |
| <i>Patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade</i>                       | 23 |
| Que é uma patente de invenção?  | 23 |
| Que é uma patente de modelo de utilidade?   | 25 |
| Invenção <i>versus</i> descoberta   | 25 |
| <i>Tipos de patentes de invenção</i>  | 27 |
| Comparação entre patente de invenção e modelo de utilidade                          | 28 |
| Certificado de adição   | 30 |
| <i>Papel e funcionamento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi)</i> | 31 |
| Procuradores e agentes de propriedade industrial                                    | 31 |

|   |    |
|---|----|
| 2. Patentes e bases legais: escopos internacional e nacional  | 33 |
| <i>Bases internacionais da propriedade industrial</i>   | 33 |
| A Convenção da União de Paris (CUP)   | 33 |
| Princípios basilares da CUP   | 34 |
| A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi)   | 37 |
| A Organização Mundial do Comércio (OMC)   | 38 |
| O Acordo Trips ou ADPIC   | 40 |
| <i>Propriedade industrial na Constituição brasileira</i>  | 42 |
| O art. 5º da Constituição Federal   | 42 |
| Proteção industrial <i>versus</i> princípio constitucional da livre concorrência                      | 45 |
| <i>A lei brasileira de propriedade industrial</i>   | 46 |
| O Código de Propriedade Industrial de 1971  | 46 |
| Breves apontamentos sobre o projeto da Lei nº 9.279/96  | 47 |
| A Lei nº 9.279/96   | 48 |
| Principais alterações trazidas pela nova Lei de Propriedade Industrial                                | 52 |
| <i>Patentes no Brasil: possibilidade de pedido e titularidade</i>                                     | 53 |
| Requisitos de patenteabilidade  | 53 |
| Matéria não considerada como invenção ou modelo de utilidade  | 54 |
| O que não é patenteável?  | 57 |
| A quem pertence a invenção ou o modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviços? | 58 |
| 3. Caminhos da concessão das patentes brasileiras   | 61 |
| <i>Depositatar não é patentear</i>  | 61 |

|   |        |
|---|--------|
| A busca prévia e os densos bancos de patente  | 62     |
| O pedido de patentes: exigências  | 64     |
| Depósitos provenientes do exterior e o PCT  | 66     |
| Prioridade unionista  | 68     |
| Depositei o pedido, mas quero produzir a invenção:<br>e agora?                        | 69     |
| <i>Desdobramento de pedidos de patentes e publicação dos<br/>pedidos</i>              | 71     |
| O conceito inventivo e a possibilidade de<br>desdobramento dos pedidos                | 71     |
| Período de sigilo   | 73     |
| Efeitos da publicação   | 74     |
| Exceção ao princípio da publicação  | 74     |
| <i>Exame técnico</i>  | 75     |
| Exame formal preliminar   | 75     |
| Requerimento de exame: quem requer? Quando?   | 75     |
| Novidade: requerimentos de exame prioritário  | 76     |
| Subsídios ao exame: a lei brasileira e as oposições                                   | 77     |
| <i>Concessão e vigência das patentes de invenção</i>                                  | 80     |
| Quando nasce uma patente?   | 80     |
| Prazo de validade de uma patente e de um modelo de<br>utilidade                       | 80     |
| A proteção conferida  | 81     |
| Exaustão de direitos das patentes   | 82     |
| <br>4. Desfazendo nós: extinção, flexibilidades, nulidades e<br>infrações patentárias | <br>85 |
| <i>Infrações e extinção dos direitos concedidos pela carta patente</i>                | 85     |
| Exploração indevida do objeto da patente  | 85     |
| Do usuário anterior de boa-fé   | 86     |
| Causas de extinção de patente de invenção   | 88     |

|   |     |
|---|-----|
| <i>Flexibilidades do Trips e como foram incorporadas no ordenamento jurídico brasileiro</i> | 92  |
| Soluções imperfeitas para um sistema imperfeito   | 92  |
| O que o Acordo Trips permite?   | 94  |
| Incorporações à moda brasileira: o que prevê nossa legislação?                              | 96  |
| Licenças compulsórias: limites e possibilidades   | 98  |
| <i>Nulidade de patentes</i>   | 101 |
| A amplitude da possibilidade de nulidade patentária   | 101 |
| Os efeitos da nulidade no tempo   | 101 |
| Processo administrativo de nulidade (PAN)   | 102 |
| Ações judiciais de nulidade   | 104 |
| <i>Crimes contra patentes e prescrição</i>  | 106 |
| Atos considerados crimes contra patentes  | 106 |
| Abrangência civil e penal e reivindicações constantes da carta patente                      | 109 |
| A prescrição para reparar danos causados aos direitos de propriedade industrial             | 112 |
| 5. Questões atuais sobre patentes de invenção: vendo o noticiário e entendendo a notícia    | 113 |
| <i>Patentes farmacêuticas</i>   | 113 |
| A garantia da saúde no Brasil e o acesso a antiretrovirais (ARVs)                           | 114 |
| A licença compulsória do medicamento Efavirenz no Brasil                                    | 117 |
| A Declaração de Doha  | 119 |
| A anuência prévia da Anvisa   | 120 |
| O caso indiano  | 122 |
| <i>Patentes pipeline no Brasil</i>  | 123 |



|  |     |
|--|-----|
| Que são patentes <i>pipeline</i> ?                                   | 123 |
| Operacionalização do <i>pipeline</i>                                 | 124 |
| O questionamento da constitucionalidade das patentes <i>pipeline</i> | 127 |
| <i>Patentes de biotecnologia</i>                                     | 132 |
| Biotecnologia e patentes   | 133 |
| Biotecnologia e patentes no Brasil                                   | 136 |
| Projetos de lei sobre a matéria                                      | 137 |
| <br>   |     |
| Bibliografia   | 141 |
| <br>   |     |
| Sobre os autores   | 149 |



# Introdução



Este livro se destina a todos aqueles que lidam com tecnologia, inovação, invenções e patentes, e tem por objetivo apresentar uma visão atualizada do arcabouço legal que embasa o sistema de patentes de invenção e dos modelos de utilidade. Mostra a importância da patente nos cenários internacional e nacional, as formas de proteção das criações técnicas, a estrutura dos documentos de patentes, seu preparo e tramitação, e sua utilização como fonte de informação tecnológica. Por fim, aborda questões atuais e pouco exploradas, como as patentes farmacêuticas, as patentes *pipeline* e as patentes de biotecnologia.

O livro está dividido em cinco capítulos. O primeiro aborda os aspectos teóricos relativos às patentes. Inicialmente tecemos algumas considerações sobre as patentes de invenção e os modelos de utilidade, mostrando suas principais características e diferenças. Por último, tratamos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), órgão responsável no Brasil pelo processamento, análise e concessão das patentes.

No segundo capítulo apresentamos o arcabouço legal das patentes, mostrando os principais tratados e acordos internacionais que regem a matéria, os direitos patrimoniais e morais e a

questão do domínio público, bem como os aspectos gerais da lei brasileira de propriedade industrial.

No capítulo 3 percorremos os caminhos da concessão das patentes no Brasil, analisando seus principais aspectos legais.

O quarto capítulo aborda os crimes contra patentes, as possibilidades de extinção e nulidade, e as flexibilidades da lei brasileira — temas controvertidos e importantes para depositantes e titulares, bem como advogados, engenheiros, biólogos e químicos especializados no assunto.

O capítulo final focaliza temas de relevância nacional e internacional envolvendo patentes, tais como a recente licença compulsória da patente do Efavirenz e as patentes *pipeline*, entre outros.

# 1



## Patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade

### O sistema de patentes

#### *O papel das patentes na inovação*

As patentes estão na ordem do dia. Num mundo cada vez mais baseado em tecnologia, as patentes tornaram-se títulos disputados pelos setores público e privado, já que conferem exclusividade a seu titular para explorar seu invento. Em virtude disso, as patentes seguem procedimentos mais complexos e mais rigorosamente regulamentados do que outras formas de proteção.

As patentes de invenção, principal forma de proteção no escopo das patentes, visam assegurar que uma inovação tecnológica tenha um titular reconhecido, de modo que o inventor ou o licenciado possa usufruir de exclusividade de exploração por um determinado tempo. As inovações tecnológicas são processos decorrentes de um conjunto de atividades que levam a introduzir pela primeira vez no mercado uma idéia em forma de produtos ou processos novos ou melhorados. A questão da apropriação de uma tecnologia através do sistema de patentes toma corpo atualmente, dada a sua importância para a competitividade e o desenvolvimento da indústria.

Vejam, inicialmente, algumas informações fornecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) sobre o perfil da inovação privada no Brasil:

- em 2000, o Brasil possuía mais de 72 mil empresas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas e cuja receita líquida de venda global ultrapassou R\$ 582 bilhões;
- destas empresas, 19 mil implementaram produtos e/ou processos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados, investindo, para tanto, R\$ 22,3 bilhões;
- mais de 7 mil empresas realizaram dispêndios em atividades internas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), ocupando mais de 20 mil técnicos de nível superior, dos quais quase 3 mil com pós-graduação;
- em 2003, com a evolução da economia, o número de empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas cresceu 17%, passando a 84.262;
- além disso, o número de empresas que implementaram inovações cresceu 23%, mostrando uma tendência de aumento dos gastos com atividades internas de P&D (36%) e do número de técnicos de nível superior ocupados em tais atividades (8%).

Desde logo, cabe informar que não há consenso entre os estudiosos quanto à relação direta entre inovação, patentes e desenvolvimento. Alguns autores destacam a importância da inovação para impulsionar a competitividade ampliando os mercados, enquanto outros sustentam que o excesso de proteção pode desacelerar as inovações.

A economista Judith Penrose,<sup>1</sup> uma das principais estudosas do sistema de patentes no período de 1950 a 1970, considera

---

<sup>1</sup> Apud Tachinardi, 1993.

duvidosa a premissa de que a concessão de direitos de propriedade a inventores estrangeiros, por exemplo, estimule internamente a invenção num dado país. A seu ver, o monopólio de uma tecnologia pode, ao contrário do esperado, afugentar os empresários e fazê-los reorientar seu capital para outros campos, uma vez que o interesse maior do detentor de uma patente é retardar o desenvolvimento de seus concorrentes.

Por exemplo, se um setor inovador desenvolver um elevado grau de apropriação industrial através de patentes, ele poderá se tornar monopolista, dificultando o acesso aos consumidores finais de seus produtos ou processos. Além disso, em algumas indústrias, várias empresas podem possuir direitos de propriedade intelectual sobre frações de uma inovação. Assim, a utilização da tecnologia exige o licenciamento cruzado, sendo necessário que os usuários dessa tecnologia entrem em acordo com os diversos detentores dos direitos proprietários para poderem operar legalmente no mercado.<sup>2</sup> Esse “malabarismo” jurídico envolve tempo, recursos e mão de obra especializada, de modo que o inovador pode desistir, dirigindo seus esforços para outros campos.

Costuma-se enfatizar, na literatura especializada, a relação direta entre inovação tecnológica, patentes e crescimento econômico. A geração de novo conhecimento técnico é geralmente considerada essencial ao aumento da produção e da competitividade da indústria. A necessidade das nações de se adequarem à nova ordem induz à adoção de medidas capazes de estimular a criação e manter o fluxo de inovações.<sup>3</sup> Assim, uma das formas de desenvolver práticas inovadoras seria a proteção da criação através de legislações sobre propriedade industrial.

---

<sup>2</sup> Carvalho e Pessanha, 2001.

<sup>3</sup> Scholze, 2002a.

Rapp e Rosek (1990), por sua vez, reforçam a ligação entre desenvolvimento econômico e ampliação das inovações através de patentes, alegando que os países que possuem um sistema de patentes bem estruturado experimentam crescimento econômico mais rápido por três razões: primeiramente, porque os direitos patentários estimulam o crescimento econômico, podendo esses países esperar maior fluxo de invenções e maiores investimentos em atividades inovadoras; em segundo lugar, a proteção inadequada dos direitos de propriedade industrial está ligada ao atraso econômico; e, finalmente, há maior desenvolvimento econômico, pois as patentes e outros mecanismos protetores aumentam as perspectivas de vendas e lucros derivados.

Esse tema tem suscitado acalorados debates entre os pesquisadores em todo o mundo, e há sinais de que tal discussão se tornará ainda mais acirrada, à medida que os argumentos e as evidências empíricas tomam corpo e se aprofundam.

#### *Patentes: controvérsias teóricas*

Não são poucos os críticos do sistema de patentes, notadamente nos países que se ressentem de dependência tecnológica e, portanto, arcam com altos pagamentos de *royalties* e possuem balanças comerciais desfavoráveis.

Os problemas ligados aos privilégios advindos de patentes, sobretudo no caso dos países em desenvolvimento, têm a ver com a dificuldade de implantar uma política nacional efetiva de proteção de seus interesses em face de outras nações; com a disparidade no desenvolvimento de tecnologias e na apropriação do conhecimento gerado, já que ambas as coisas exigem recursos financeiros altos e de risco; e com a desigualdade na distribuição, para a sociedade, dos lucros advindos das patentes.

Ainda segundo Judith Penrose, o sistema internacional de patentes favorece apenas o interesse de grandes grupos indus-



triais sediados em países desenvolvidos, com infraestrutura adequada e alto nível de inovação, sendo nulos os ganhos dos pequenos países industrializados e dos países não industrializados. A balança seria perversa para estes últimos, pois nada receberiam pela utilização das invenções estrangeiras, e o volume do que patenteiam e arrecadam no exterior é ínfimo, se não inexistente. Assim, por exemplo, se um hipotético país Alfa possui uma indústria incipiente ou mesmo não conta com determinada indústria em seu território, todos os bens que as empresas desse segmento produzem no exterior e patenteiam em Alfa serão adquiridos pelos consumidores desse país, onerados pelos direitos concedidos aos titulares das patentes, e Alfa não poderá concorrer produzindo localmente esses produtos. Tal situação se agravou com o Acordo Trips, determinando que os países devem conceder patentes para todos os campos tecnológicos.

Outro aspecto criticado é o acesso ao conhecimento, que para alguns, como a física e filósofa indiana Vandana Shiva (2001), deveria ser irrestrito. Essa autora alega que as patentes são métodos exclusivos de acumulação de capital e de execução de biopirataria, além de mecanismo de controle dos países ricos sobre os pobres.

O tempo de proteção do invento também suscita críticas. Um prazo excessivamente longo traria prejuízos para a sociedade, em contraposição a lucros muito acima do preço de custo para os proprietários do direito de exclusividade. O acordo Trips estabeleceu proteção mínima de 20 anos para patentes de invenção. Alguns tratados de livre-comércio (TLCs),<sup>4</sup> bilaterais ou regio-

---

<sup>4</sup> Tais tratados consideram o aumento temporal necessário para compensar o atraso da concessão da patente. Por exemplo, os TLCs entre EUA e Chile (2003) e entre EUA e Cingapura (2003); o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), envolvendo EUA, Canadá e México; e o Tratado de Livre-Comércio da República Dominicana, América Central e EUA (DR-Cafta).

nais, firmados entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento prolongam o tempo estabelecido pelas leis nacionais, estipulando mais tempo de proteção exclusiva.

Entre os economistas há também críticas ao sistema patentário no que se refere à limitação à livre concorrência, que pode ser prejudicial aos consumidores e ao livre-comércio. A grande questão, no caso, é saber se a recompensa aos inovadores e os potenciais incentivos à inovação compensam os custos da criação de ilhas de monopólios jurídicos e se há perspectivas de benefícios para os países em desenvolvimento.

Por outro lado, as considerações sobre as vantagens e os custos do sistema de patentes são abundantes e, por si só, constituiriam tema para um livro à parte. Aqui não se tem a pretensão de tratá-las exaustivamente, tendo em vista a limitação de tempo e espaço. Porém, um ponto-chave na discussão mundial que se trava sobretudo na OMC e nos acordos bilaterais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento é a uniformização de regras monopolísticas para bens essenciais, como medicamentos e sementes, e bens não essenciais, como produtos estéticos e alguns objetos eletroeletrônicos, por exemplo. Essa uniformização resultaria talvez em maior equilíbrio nos marcos regulatórios, respeitando-se os diferentes níveis de desenvolvimento de cada país.

#### *As patentes como fator de estímulo à invenção*

Alguns especialistas, no entanto, veem as patentes como instrumento de divulgação científica, dada a obrigatoriedade de tornar públicas as informações descritivas dos inventos. Os direitos de exclusividade, ainda que temporários, podem apresentar distorções ao trazer preços “monopolísticos”. Contudo, a divulgação de informações contidas nas patentes é de certa forma uma “contrapartida” social do direito de exclusividade, já que o titular

da patente revela ao público em geral todos os passos do invento para que mais tarde, quando a patente cair em domínio público, ele possa ser livremente produzido por qualquer interessado. A descrição do invento através das patentes também pode impedir o surgimento dos segredos industriais, que, apesar de permitidos pela legislação, em nada contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico. Para os defensores desse ponto de vista, a função social da propriedade — que logicamente inclui a propriedade industrial —, apregoada pelas legislações de muitos países, estaria assim resguardada.

Denis Barbosa (2002e) afirma que o objetivo principal de um país, ao conceder patentes, é promover a industrialização local. No entanto, a seu ver, o sistema de patentes isoladamente mostra-se um instrumento ineficaz para alterar um quadro de estagnação industrial. Assim, a existência de monopólios jurídicos de invenção numa legislação que enfatiza a produção local facilitaria o fomento da indústria nacional, caso esteja aliado a outras políticas industriais. Posicionamento intermediário entende ser possível e salutar a proteção do conhecimento, desde que vislumbrado como uma recompensa material ao esforço e ao investimento empregados, e como uma benesse pública, estimulando o desenvolvimento da ciência.

Em relação às críticas feitas ao sistema de patentes no que tange ao longo prazo de proteção — o que supostamente acarretaria danos à sociedade —, há vozes discordantes que alegam que um prazo excessivamente curto poderia significar uma taxa de retorno do investimento privado inibidora do processo de inovação.<sup>5</sup>

Há quem defenda que a complexidade do sistema industrial moderno e a velocidade dos avanços tecnológicos impõem a ado-

---

<sup>5</sup> Pereira, 1993.

ção de mecanismos protetores e disciplinadores, para não haver problemas na maturação de novas tecnologias nem infração da propriedade privada.<sup>6</sup>

Não obstante o surgimento de uma nova concepção de sociedade, a chamada “sociedade do conhecimento”, a questão da apropriação do saber técnico se faz ainda mais premente: “o deslocamento do paradigma de sociedade industrial para sociedade do conhecimento coloca no centro da discussão o conhecimento e sua gestão como fatores relacionados à capacidade competitiva da empresa e países”.<sup>7</sup>

O mundo desenvolvido convive hoje amplamente com os direitos ligados a inovações industriais. Embora se possa concordar que o sistema encontra dificuldades reais de execução, o fato é que o grande capital dispõe de meios legais e econômicos para superá-las, se não com um nível ótimo de vantagem, pelo menos com a menor desvantagem possível. Também não seria temerário afirmar que essa máxima não se aplica aos países em desenvolvimento, nem ao setor público, mais afastado da prática mercadológica da tecnologia. Assim, o impacto das patentes e os resultados de uma política ineficiente de proteção industrial provavelmente serão mais sentidos nos países menos desenvolvidos, em virtude da maior fragilidade do mercado, da abundância (em muitos casos) de matéria-prima e recursos naturais, e da menor sofisticação de outras regulações concorrenciais que poderiam minorar os desajustes e abusos. Dessa forma, é preciso que os profissionais e os pesquisadores, sobretudo nos países mais atingidos, conheçam as regras de propriedade industrial e as utilizem da melhor forma possível, visando ao desenvolvimento tecnológico e social de empresas, universidades e países.

---

<sup>6</sup> Furtado, 1996.

<sup>7</sup> Fujino, Stal e Plonsky, 1999.

*A patente como instrumento para medir o desenvolvimento tecnológico*

As patentes têm sido cada vez mais utilizadas como instrumento de mensuração do resultado da pesquisa tecnológica realizada nos países. Os números de patentes depositadas e de cartas patentes concedidas refletem os esforços em P&D por eles empreendidos. Tais números revelam o grau de acumulação de capital intelectual e de competência tecnológica de um determinado país. Para ilustrar a medição de esforços em P&D e inovação, vejamos a tabela.

**Total de empresas no Brasil e número das que implementaram inovações, com indicação de depósitos de patentes e de patentes em vigor no país, por regiões e unidades da Federação, 1998 a 2000 e 2001 a 2003**

| Regiões             | Período            | Total         | Que implementaram inovações |                         |                      |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
|                     |                    |               | Total                       | Com depósito de patente | Com patente em vigor |
| <b>Brasil</b>       | <b>1998 a 2000</b> | <b>72.005</b> | <b>22.698</b>               | <b>1.827</b>            | <b>1.930</b>         |
| <b>Região Norte</b> | <b>2001 a 2003</b> | <b>84.262</b> | <b>28.036</b>               | <b>1.721</b>            | <b>1.399</b>         |
| Amazonas            | 1998 a 2000        | 1.965         | 588                         | 22                      | 33                   |
|                     | 2001 a 2003        | 2.498         | 872                         | 22                      | 22                   |
| Pará                | 1998 a 2000        | 428           | 225                         | 12                      | 23                   |
|                     | 2001 a 2003        | 530           | 203                         | 14                      | 16                   |
| Região Nordeste     | 1998 a 2000        | 743           | 124                         | 7                       | 5                    |
|                     | 2001 a 2003        | 1.106         | 378                         | 6                       | 4                    |
| Bahia               | 1998 a 2000        | 6.799         | 2.119                       | 75                      | 122                  |
|                     | 2001 a 2003        | 8.194         | 2.653                       | 57                      | 72                   |
| Ceará               | 1998 a 2000        | 1.502         | 461                         | 5                       | 7                    |
|                     | 2001 a 2003        | 1.928         | 641                         | 2                       | 2                    |
| Pernambuco          | 1998 a 2000        | 1.471         | 511                         | 52                      | 36                   |
|                     | 2001 a 2003        | 1.785         | 603                         | 6                       | 10                   |
| Região Sudeste      | 1998 a 2000        | 1.411         | 485                         | 7                       | 9                    |
|                     | 2001 a 2003        | 1.674         | 485                         | 10                      | 51                   |
|                     | <b>1998 a 2000</b> | <b>41.502</b> | <b>12.647</b>               | <b>1.124</b>            | <b>1.210</b>         |

*Continua*

| Regiões                    | Período            | Total         | Que implementaram inovações |              |                      |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
|                            |                    |               | Com depósito                |              | Com patente em vigor |
|                            |                    |               | Total                       | de patente   |                      |
| Espírito Santo             | <b>2001 a 2003</b> | <b>46.922</b> | <b>14.724</b>               | <b>1.011</b> | <b>805</b>           |
|                            | 1998 a 2000        | 1.972         | 468                         | 5            | 8                    |
| Minas Gerais               | <b>2001 a 2003</b> | <b>1.776</b>  | <b>645</b>                  | <b>12</b>    | <b>18</b>            |
|                            | 1998 a 2000        | 8.272         | 2.303                       | 100          | 92                   |
| Rio de Janeiro             | <b>2001 a 2003</b> | <b>10.028</b> | <b>3.503</b>                | <b>148</b>   | <b>90</b>            |
|                            | 1998 a 2000        | 4.661         | 1.212                       | 82           | 78                   |
| São Paulo                  | <b>2001 a 2003</b> | <b>5.468</b>  | <b>1.367</b>                | <b>58</b>    | <b>41</b>            |
|                            | 1998 a 2000        | 26.597        | 8.664                       | 938          | 1.031                |
| <b>Região Sul</b>          | <b>2001 a 2003</b> | <b>29.650</b> | <b>9.209</b>                | <b>793</b>   | <b>656</b>           |
|                            | <b>1998 a 2000</b> | <b>18.502</b> | <b>6.349</b>                | <b>595</b>   | <b>499</b>           |
| Paraná                     | <b>2001 a 2003</b> | <b>22.245</b> | <b>8.391</b>                | <b>597</b>   | <b>466</b>           |
|                            | 1998 a 2000        | 6.030         | 1.890                       | 137          | 117                  |
| Rio Grande do Sul          | <b>2001 a 2003</b> | <b>7.057</b>  | <b>2.607</b>                | <b>150</b>   | <b>106</b>           |
|                            | 1998 a 2000        | 7.204         | 2.413                       | 292          | 279                  |
| Santa Catarina             | <b>2001 a 2003</b> | <b>8.273</b>  | <b>3.304</b>                | <b>293</b>   | <b>246</b>           |
|                            | 1998 a 2000        | 5.268         | 2.046                       | 166          | 104                  |
| <b>Região Centro-Oeste</b> | <b>2001 a 2003</b> | <b>6.915</b>  | <b>2.480</b>                | <b>153</b>   | <b>114</b>           |
|                            | <b>1998 a 2000</b> | <b>3.238</b>  | <b>995</b>                  | <b>12</b>    | <b>66</b>            |
| Goiás                      | <b>2001 a 2003</b> | <b>4.403</b>  | <b>1.396</b>                | <b>35</b>    | <b>33</b>            |
|                            | 1998 a 2000        | 1.398         | 464                         | 6            | 17                   |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Departamento de Indústria, Pesquisa Industrial-Inovação Tecnológica 2000 e 2003. Elaboração: Coordenação Geral de Indicadores, Ascav/Exec, Ministério da Ciência e Tecnologia.

Nota: Foram consideradas as empresas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas e que implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado. Atualizada em: 28 mar. 2006.

No entanto, há limitações nessas informações, uma vez que muitos países não adotam a política de registrar patentes.

Os indicadores de patentes depositadas e concedidas vêm se somar a uma estrutura maior de mensuração de atividades de ciência e tecnologia (C&T).<sup>8</sup> Segundo os manuais metodológicos

<sup>8</sup> Tais como a contabilização do dispêndio interno bruto em P&D e de recursos humanos em P&D.

internacionalmente aceitos,<sup>9</sup> C&T compreende as atividades de “pesquisa e desenvolvimento experimental — P&D” e “atividades científicas e técnicas correlatas — ACTC”.

Juntamente com os indicadores de patentes, costuma-se utilizar a bibliometria para medir os resultados das atividades de C&T, considerando que os resultados mais prováveis de pesquisas são publicações ou patentes (utilidades técnicas). A bibliometria pode ser definida como a disciplina que mede e analisa a produção ou *output* da ciência sob a forma de artigos, publicações, citações e outros indicadores derivados mais complexos.<sup>10</sup> O Brasil constantemente é criticado por não proteger os conhecimentos que desenvolve através de pesquisas em universidades e centros de investigação. A livre circulação de conhecimento, através da publicação irrestrita da informação científica, é uma máxima da forma de operar as universidades no mundo. As patentes são uma nova maneira, ainda pouco utilizada no país, de demonstrar o grau de inovação dos grupos de pesquisa.

## Patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade

*Que é uma patente de invenção?*

Os criadores de objetos ou métodos capazes de propiciar novos resultados industriais têm assegurado o direito (alienável através de licença ou cessão) de obter patente da propriedade de invento e a exclusividade de utilização do bem patenteado, mediante deferimento por órgão específico. A titulação que comprova esse direito é o certificado de patente de invenção, expedido pelo Estado, mediante o cumprimento de uma série de exigências le-

---

<sup>9</sup> Como, por exemplo, o *Manual Frascati* e o *Manual de Oslo*.

<sup>10</sup> Okubo, 1997.

gais. A propriedade não é perpétua: findo o prazo de proteção (no Brasil, 20 anos), o bem cai em domínio público. Segundo Chavanne e Burst,

O direito de patente de invenção é o título, fornecido pelo Estado, que confere a seu titular um direito exclusivo de exploração da invenção de que é objeto. O inventor que oferece à sociedade um produto novo ou um processo novo quer que lhe seja reconhecido, a seu pedido, um direito privativo em troca da revelação dos meios de sua invenção. Esse direito exclusivo traduz-se em um direito de propriedade sobre conhecimentos técnicos. O direito de patente é, portanto, um direito de propriedade que diz respeito a conhecimentos apropriados pelo titular; a apropriação é realizada pela concessão de patente.<sup>11</sup>

A patente confere ao seu possuidor o direito de impedir que terceiros, na ausência de seu consentimento, produzam, comercializem, utilizem ou importem com esses propósitos o produto objeto da patente.

Patentear descobertas significa obter “monopólio”<sup>12</sup> temporário da exploração em escala industrial de determinado bem, o que leva o consumidor desse bem a adquiri-lo com o valor agregado da tecnologia empregada em sua criação. Uma vez protegido o produto, sua exploração sem consentimento do inventor ou do licenciado poderá ocasionar demandas judiciais, tanto civis quanto penais, buscando o ressarcimento de danos causados ao real criador. Portanto, proteger o conhecimento é “assegurar” mercados e diminuir riscos de cópias indesejáveis.

---

<sup>11</sup> Apud Scholze, 2002a:80-81.

<sup>12</sup> Esse termo, considerado impreciso pela seara econômica, é amplamente utilizado pela literatura especializada em propriedade industrial.



### *Que é uma patente de modelo de utilidade?*

Modelo de utilidade é “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.<sup>13</sup>

Essa modalidade de patente está associada à melhoria funcional no uso ou fabricação de “objetos conhecidos”, ou seja, possui menor grau de inventividade e por isso goza de um período de proteção menor que as patentes de invenção, como veremos adiante.

São exemplos práticos e conhecidos de modelos de utilidade:<sup>14</sup> o grampo de cabelo em cujas extremidades foram colocados protetores para não machucar o usuário; o canudo em cuja parte média superior foram criadas dobras em forma de sanfona, que permitem uma curvatura em vários ângulos, propiciando ao usuário maior comodidade na ingestão de líquidos.

### *Invenção versus descoberta*

As descobertas não são consideradas invenções<sup>15</sup> e, portanto, não são passíveis de patenteamento. A mera descoberta não resulta, *per se*, de uma criação humana, não fazendo jus à categoria de invenção, característica essencial às patentes. Porém, é tema polêmico a mensuração do nível de interferência humana necessário para que algo deixe de ser uma descoberta e passe a ser considerado uma invenção.

Essa questão ganha vulto com o número crescente dos depósitos e concessões de patentes biotecnológicas. O patenteamento de alguns produtos e processos pode colidir com o requisito da

---

<sup>13</sup> Art. 9º da Lei nº 9.279/96, a chamada Lei de Propriedade Industrial (LPI).

<sup>14</sup> Souza, 2003.

<sup>15</sup> Art. 10 da LPI.

atividade inventiva,<sup>16</sup> na medida em que há uma relação por demais tênue entre descoberta e inventividade. Os argumentos referentes à proibição do patenteamento de descobertas ressaltam, por exemplo, que as inovações biológicas carecem de capacidade inventiva, originando-se da manipulação ou recombinação de materiais genéticos preexistentes ou, ainda, do isolamento de produtos e substâncias que ocorrem na natureza, tratando-se, portanto, de descobertas, e não de invenções.

Para tentar esclarecer a questão, citamos dois exemplos apontados por Chamas (2006):

- “a sentença Antamanid, do tribunal competente em matéria de propriedade industrial da Alemanha (Bundespatentgericht), de 28 de julho de 1977, tratou dos limites entre descoberta e invenção. Uma reivindicação para um decapeptídeo cíclico denominado Antamanid — uma substância de ocorrência na natureza, presente no fungo *green amanite* — foi concedida com base no desenvolvimento de técnica de isolamento e de preparação da substância, conferindo-lhe valor econômico. O requisito novidade também foi atendido”, uma vez que não havia “conhecimento prévio da sua existência entre os especialistas no tema”;
- o microbiologista Mohan Chakrabarty trabalhava com a “bactéria *Pseudomonas*, modificada geneticamente para degradar hidrocarbonetos de petróleo e potencialmente útil em situações de derramamento de óleo. O pedido de patente, depositado em 1972, foi rejeitado pelo United States Patent and Trademark Office, uma vez que seu objeto foi considerado produto da natureza”. A decisão final, no entanto, apresentou-se favorável ao inventor, influenciando fortemente outros países e regiões, desde a década de 1980 até os dias atuais. “A interpretação da Corte considerou a invenção patenteável, posto

---

<sup>16</sup> Ver capítulo 2

que a bactéria era isolada de seu meio, apresentando características diferentes da bactéria encontrada na natureza e preenchendo o pré-requisito de utilidade”.

Definir quando uma descoberta científica passa a ser considerada uma invenção e pode ser patenteada é questão bastante controversa. Deve-se ter sempre em mente que as patentes constituem exceções ao princípio da livre concorrência e da livre circulação de conhecimento, sendo portanto recomendáveis interpretações restritivas por parte dos examinadores de patentes e julgadores em geral.

## Tipos de patentes de invenção

As patentes podem ser classificadas quanto ao seu objeto em patentes “de processo” e “de produto”. Ambos os modos devem constituir mecanismos para se obter soluções para um determinado problema técnico. Vejamos os dois tipos separadamente:

- patente de processo — quando o objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem técnica. Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção constituem uma série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao fim levarão a um resultado. Cabe ressaltar que as patentes de modelo de utilidade jamais serão de processo. Por exemplo: um processo específico para fabricação do polímero *X* ou do filme fino *Y*;
- patente de produto — quando a tecnologia patenteada é um objeto físico determinado. Por exemplo: antena bidirecional, bateria para celular etc.

Alguns autores discorrem também sobre “patentes de aparelho”, que são patentes de produto cuja inclusão numa reivindicação não ofenderia o requisito da unidade da patente. Assim, seria possível reivindicar simultaneamente um produto e o aparelho para fabricá-lo.<sup>17</sup> Por exemplo: um dispositivo de preparo de mistura industrial.

---

<sup>17</sup> Barbosa, 2002d.

### Comparação entre patente de invenção e modelo de utilidade

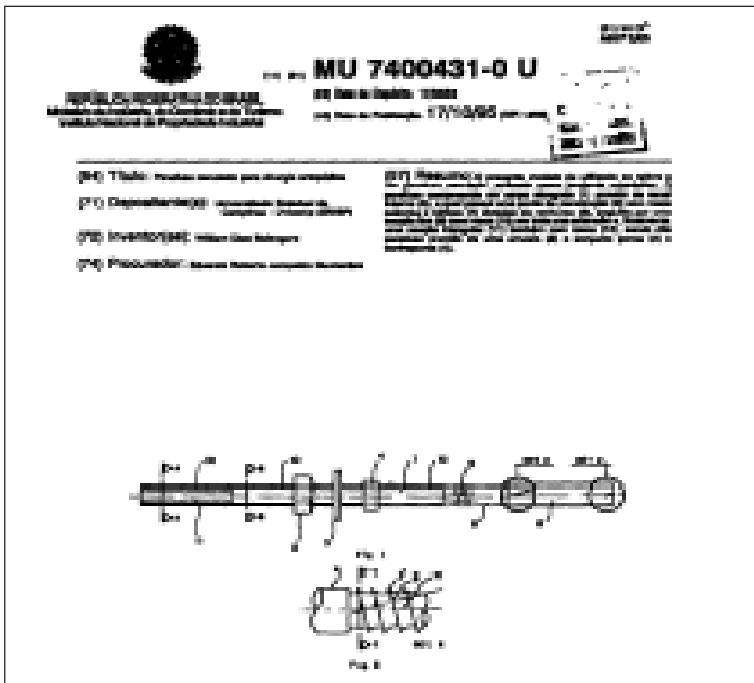
Na maioria dos casos, a diferença entre patentes de invenção e modelo de utilidade é aparente, e não há o risco de confusão por ocasião do depósito do titular.

No caso de depósito de patente de invenção as exigências são maiores, uma vez que a proteção conferida também é maior. O depositante precisa então buscar referências na concorrência, comprovando que o processo ou produto depositado é útil, e apontar as vantagens de sua invenção.

A patente de modelo de utilidade, em regra, exige menos detalhamento, já que se trata de melhoria na utilização de um objeto.

Figura 1

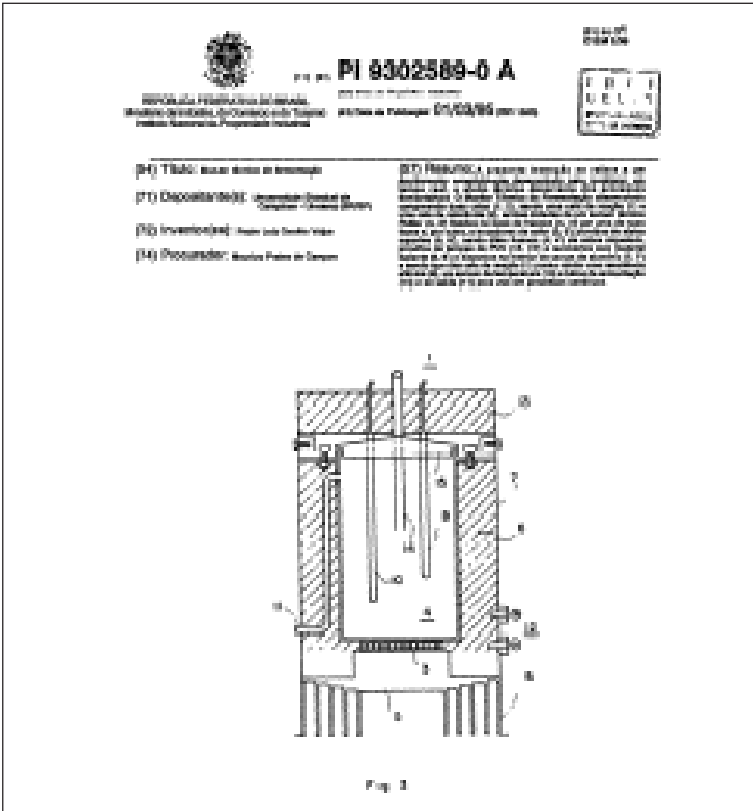
#### Exemplo de modelo de utilidade: parafuso canulado para cirurgia ortopédica



Este modelo de utilidade se refere a um parafuso canulado, aplicado como implante ortopédico. O parafuso compreende um corpo alongado (1) provido de canal interno (5), o qual possui uma ponte de penetração (6) com rosca soberba e hélices (7) dotadas de ranhuras (8), seguida por uma seção lisa (9) com rosca (10) em toda sua extensão e, finalmente, uma seção triangular (11) também com rosca (10), sendo dito parafuso provido de uma arruela (3) e conjunto de porca (2) e contraporca (4).

Figura 2

Exemplo de patente de invenção: monitor térmico da fermentação



**PI 9302589-0 A**

BRASIL  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PATENTES E MARCAS  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE PATENTES E MARCAS

**(4) Título:** Monitor térmico de fermentação

**(7) Escoamento(s):** Engenharia (geral) e Computação (geral) (Mecânica)

**(5) Inventor(es):** Renato José Mendes Filho

**(14) Proponente(s):** Renato José Mendes Filho

**(31) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(32) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(33) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(34) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(35) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(36) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(37) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(38) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(39) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(40) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(41) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(42) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(43) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(44) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(45) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(46) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(47) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(48) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(49) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(50) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(51) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(52) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(53) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(54) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(55) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(56) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(57) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(58) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(59) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(60) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(61) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(62) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(63) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(64) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(65) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(66) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(67) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(68) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(69) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(70) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(71) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(72) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(73) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(74) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(75) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(76) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(77) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(78) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(79) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(80) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(81) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(82) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(83) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(84) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(85) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(86) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(87) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(88) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(89) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(90) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(91) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(92) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(93) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(94) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(95) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(96) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(97) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(98) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(99) Referência:** Monitor térmico de fermentação

**(100) Referência:** Monitor térmico de fermentação

Esta invenção se refere a um equipamento especialmente desenvolvido para monitorar, em tempo real, o efeito térmico decorrente dos processos fermentativos. O monitor térmico da fermentação desenvolvido compreende duas celas (1; 2), sendo uma cela de reação (1) e uma cela de referência (2), ambas dotadas de um sensor térmico Peltier (3; 3') fixado na base de frascos (4; 4') por uma de suas faces e, por outra, a trocadores de calor (5; 5') providos de aletas suportes (8; 8'), sendo ditos frascos (4; 4') de cobre níquelado, providos de tampas de PVC (15; 15') e recobertos com material isolante (6; 6') e dispostos no interior de caixas de alumínio (7; 7'). A cela de reação (1) possui ainda uma resistência elétrica (9), um sensor de temperatura (10) e tubos de alimentação (14) e de saída (11) para uso em processos contínuos.

#### *Certificado de adição*

O depositante do pedido ou titular da patente de invenção pode requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição.<sup>18</sup> Tal certificado, que é uma novidade trazida pela LPI de 1996, visa proteger um aperfeiçoamento elaborado em matéria para a qual já se tem um pedido ou mesmo a patente concedida. Não é necessário que o objeto do certificado de adição tenha atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

As modificações que se transformam em certificados de adição são, em geral, detalhamentos de uma patente ou depósito e não constituem inovação suficiente que mereça novo depósito ou nova patente.

O certificado de adição é acessório à patente, e seu prazo finda quando findar o prazo da patente principal.

---

<sup>18</sup> Art. 76 da LPI.

## Papel e funcionamento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi)

O Inpi é uma autarquia federal criada em 1970 e sediada no Rio de Janeiro.<sup>19</sup> Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, veio substituir o antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI). Além de tratar das questões clássicas ligadas a marcas e patentes, atualmente cuida também de averbação dos contratos de transferência de tecnologia, registro de programas de computador, contratos de franquia empresarial e registro de desenho industrial e de indicações geográficas. Cabe ao Inpi processar os pedidos de patente, realizar o exame que atestará ou não sua conformidade com a lei nacional e por fim expedir a carta patente ou mesmo indeferir o pedido.

O Inpi, como qualquer membro da administração pública, está, em todos os seus atos, sujeito ao dever de atingir determinada finalidade legal que, em última análise, se consubstancia na tutela do interesse público e social. O interesse público é o principal critério balizador da atividade administrativa, uma vez que dele dependem a validade e a legitimidade dos atos administrativos.

### *Procuradores e agentes de propriedade industrial*

De acordo com o art. 216 da LPI, os atos legais serão praticados pelas partes interessadas (usuários), ou por seus procuradores, devidamente qualificados. Além disso, o Ato Normativo do Inpi nº 141/98 assegura a qualquer interessado, pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou estabelecida no Brasil, o direito de praticar quaisquer atos perante o Inpi diretamente, sem o acompanhamento de qualquer procurador, seja ele agente da propriedade industrial ou advogado.

---

<sup>19</sup> A lista de delegacias regionais e representações estaduais está disponível em: <[www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)>.

Dessa forma, qualquer cidadão que resida e esteja domiciliado no Brasil tem por lei o direito de praticar qualquer ato junto ao Inpi. O domiciliado no exterior, no entanto, deverá obrigatoriamente constituir procurador domiciliado no Brasil com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, caso haja necessidade.

Os procuradores deverão ser constituídos através de procuração redigida em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. O instrumento de procuração, na forma e nos termos previstos no art. 216 da LPI, poderá ser apresentado no prazo de 60 dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independentemente de notificação ou exigência.

Os agentes de propriedade industrial são profissionais que estão legalmente habilitados para o exercício da função de procuradores perante o Inpi. A profissão de agente da propriedade industrial é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933/46. A Portaria nº 32/98 do Ministério da Indústria e do Comércio delegou competência ao Inpi para autorizar o exercício da profissão. O Inpi então publicou as disposições sobre a habilitação de agentes de propriedade industrial.<sup>20</sup>

Pessoas físicas e jurídicas podem se habilitar junto ao Inpi, cumprindo requisitos elencados no referido decreto. Os advogados possuem a prerrogativa de atuar como procuradores, independentemente de seu cadastramento como agentes,<sup>21</sup> bastando que mencionem seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

---

<sup>20</sup> Ver Ato Normativo nº 141/98 (disponível em: <[www2.inpi.gov.br/como\\_atuar/legislacao/atos\\_normativos/ato\\_normativo\\_141.htm](http://www2.inpi.gov.br/como_atuar/legislacao/atos_normativos/ato_normativo_141.htm)>).

<sup>21</sup> Os advogados que desejarem poderão se habilitar como agentes da propriedade industrial, na forma do Ato Normativo nº 141/98.



# 2

## Patentes e bases legais: escopos internacional e nacional

### Bases internacionais da propriedade industrial

#### *A Convenção da União de Paris (CUP)*

A necessidade de proteger as novas tecnologias desenvolvidas para e pela nova produção em escala industrial culminou com a realização da histórica Convenção de Paris, reunida pela primeira vez em 1883 e tendo como objetivo a harmonização internacional do sistema de propriedade industrial. Daí originou-se o atual Sistema Internacional da Propriedade Industrial. Surge assim o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios dessa convenção internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 14 países signatários originais. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). A convenção conta hoje com 171 países signatários.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ver <[www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2)>.

A CUP, em seu art. 1º, estabelece os objetos da propriedade industrial, quais sejam: as patentes de invenção, os modelos de utilidade, as marcas de comércio, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão à concorrência desleal.

A CUP marcou o início da internacionalização da matéria, uma vez que, apesar de prever liberdade para os países signatários estabelecerem suas leis nacionais, exigiu paridade no tratamento dispensado aos inventores, através do princípio da “não discriminação”, homogeneizando os direitos e obrigações de residentes ou não no país de depósito. Tais princípios são de observância obrigatória pelos países signatários. Cria-se um “território da União”,<sup>23</sup> constituído pelos países contratantes, onde se aplicam os princípios gerais de proteção aos direitos de propriedade industrial.

Esse acordo é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi).

### *Princípios basilares da CUP*

#### Tratamento nacional

Esse princípio encontra-se no art. 2º da CUP e estabelece que os nacionais de cada um dos países-membros devem gozar, em todos os outros da União, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos (presentes e futuros) pela legislação do país a seus nacionais, sem que nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento seja exigida. Assim, os domiciliados ou os que possuem estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos no território de um dos países-membros da CUP (art. 3º) são equi-

---

<sup>23</sup> Ver <[www.inpi.gov.br/patentes/instituicoes/convencao.htm](http://www.inpi.gov.br/patentes/instituicoes/convencao.htm)>.

parados aos nacionais do país onde foi requerida a patente ou o desenho industrial.

Ressalva expressamente a CUP as disposições das legislações nacionais, no que tange aos processos judicial e administrativo, relativas à competência, à escolha de domicílio ou de estabelecimento no país ou à designação de mandatário.

#### Prioridade unionista

Esse princípio tem seu fulcro no art. 4º, que dispõe que o primeiro pedido de patente depositado em qualquer um dos países-membros servirá de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais. O prazo para exercer tal direito é de 12 meses para invenção e modelo de utilidade.

O direito de prioridade unionista é regulado por parâmetros que devem ser observados pelos países da União, entre os quais podemos destacar:

- reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União. Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido (art. 4º, A);
- a possibilidade de o direito de prioridade estar fundamentado nos pedidos de patente de naturezas diversas; assim, um pedido de invenção poderá servir de base para um pedido de modelo de utilidade e vice-versa (art. 4º, E);
- a possibilidade de que um único pedido ulterior seja depositado com base em diversos pedidos anteriores (priorida-

des múltiplas), mesmo que provenientes de diferentes países (art. 4º, F);

- a impossibilidade de recusar o direito de prioridade de um pedido ulterior com o fundamento de que o mesmo contém elementos não compreendidos no pedido anterior que deu origem à prioridade. Nesse caso, o direito de prioridade cobrirá somente a matéria contida no pedido anterior, e o pedido ulterior dará lugar a um direito de prioridade em relação aos elementos novos apresentados (art. 4º, F);
- não é obrigatória a identidade entre as reivindicações do pedido que deu origem ao direito de prioridade e o pedido ulterior, contanto que a matéria esteja totalmente descrita no primeiro pedido (art. 4º, H).

### Territorialidade

Esse princípio consagrado estabelece que a proteção conferida pelos Estados através da patente ou do registro do desenho industrial tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede.

Note-se que a existência de patentes regionais, como por exemplo a patente européia, não constitui exceção a tal princípio, visto que tais patentes resultam de acordos regionais determinados, pelos quais os países-membros acordam o reconhecimento de patente concedida pela instituição regional como se fora outorgada pelo próprio Estado nacional.

### Independência dos direitos

Esse princípio está disposto no art. 4º bis da CUP e complementa o princípio da territorialidade. Por ele se define que as patentes concedidas (ou os pedidos depositados) em quaisquer dos países

pertencentes à União são independentes das patentes concedidas (ou dos pedidos depositados) correspondentes em qualquer outro país signatário ou não da convenção. Tal dispositivo tem caráter absoluto. A independência está relacionada às causas de nulidade e de caducidade, também do ponto de vista da vigência.

#### *A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi)*

A Ompi foi criada através de um convênio firmado em Estocolmo em 1967 e emendado em 1979. Seus objetivos iniciais eram fomentar a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo mediante a cooperação dos Estados, em colaboração com outras organizações internacionais, e assegurar a cooperação administrativa entre as Uniões de Paris e de Berna.

Segundo Paranaguá (2006), a Ompi foi concebida por advogados que tinham como clientes empresas interessadas em proteção intelectual. Em 1974, a Ompi passou a ser um organismo especializado do sistema da Organização das Nações Unidas, com a prerrogativa específica de lidar com as questões de propriedade intelectual, mas agora a Ompi não deveria tão somente “proteger” propriedade intelectual, mas sim promover o desenvolvimento econômico, social e cultural dos países membros. Propriedade intelectual não deveria mais ser vista como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para o desenvolvimento econômico, social e cultural.

O papel da Ompi no sistema internacional de propriedade intelectual começou a dar sinais de enfraquecimento quando o tema dos direitos de propriedade intelectual passou a ser discutido no âmbito do comércio internacional, durante a chamada Rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt), ocorrida entre 1986 e 1994. Essa rodada culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), como veremos a seguir.

A discussão do tema de propriedade intelectual no Gatt foi consequência de fortes pressões de setores industriais norte-americanos de computadores, softwares, microeletrônicos, produtos químicos, produtos farmacêuticos e biotecnologia.<sup>24</sup>

Com a entrada em vigor do Acordo Trips e a criação da OMC, a Ompi perdeu parte importante do seu espaço de atuação e passou a fornecer assistência técnica nos assuntos relacionados a esse acordo aos países-membros da OMC.

#### *A Organização Mundial do Comércio (OMC)*

A OMC estabelece regras comerciais em nível mundial, com efeitos vinculativos para seus membros. Não é apenas uma instituição, mas também um conjunto de acordos. O regime da OMC constitui um sistema multilateral de comércio baseado em regras.

Sua história teve início em 1947, quando foi estabelecido o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt) para reduzir tarifas, eliminar obstáculos comerciais e facilitar o comércio de mercadorias. Com o passar do tempo, o Gatt se desdobrou em oito rodadas de negociações comerciais multilaterais, sendo a Rodada Uruguai (1986-94) a mais extensa de todas até o momento. A OMC foi estabelecida em Marrakesh em 1º de janeiro de 1995, após a conclusão da Rodada Uruguai. Posteriormente o Gatt deixou de existir, e seus textos jurídicos foram incorporados à OMC com o nome de “Gatt de 1994”.

A OMC buscou cristalizar normas globais para uma economia que se globalizava. Conforme análise de Cruz (2005), o resultado da Rodada Uruguai do Gatt pode ser definido como uma verdadeira reforma constitucional, sobretudo se levarmos em consideração a implementação de um mecanismo de solução de

---

<sup>24</sup> Sell, 2005.

controvérsias e o acordo alcançado na seara da propriedade intelectual. O conteúdo deste último envolve não apenas padrões gerais a serem observados pelas legislações nacionais, mas também disposições detalhadas sobre os procedimentos que deverão ser aplicados para sancionar direitos individuais (e corporativos) de propriedade, conforme veremos no tópico seguinte. Essas características exemplificam um fenômeno: o deslocamento do foco do regime de comércio, cujas disciplinas, mais do que limitar as práticas dos governos, passam a regular positivamente políticas nacionais.<sup>25</sup>

O Gatt já dispunha de um mecanismo institucional de resolução de disputas, mas sua importância era reduzida pela exigência de consenso que devia ser atendida pelos países para que tal mecanismo fosse acionado.<sup>26</sup> No âmbito da OMC, o mecanismo de solução de controvérsias é considerado um dos grandes resultados das negociações da Rodada Uruguai, pois representa o pilar do sistema multilateral de comércio. Com efeito, é ele que garante a executoriedade dos acordos da organização.<sup>27</sup>

O Entendimento sobre Solução de Controvérsias (ESC), também conhecido como Anexo 2 do Tratado de Marrakesh, contém os dispositivos de caráter geral para a solução das controvérsias no que tange à interpretação e aplicação dos acordos concluídos no âmbito do tratado.

O Tratado de Marrakesh, que estabeleceu a OMC, incorporou diversos acordos novos de grande abrangência, em virtu-

---

<sup>25</sup> Ostry, 2002.

<sup>26</sup> Segundo Cruz (2005), “como o país responsável em situação irregular podia bloquear a abertura de painéis, o funcionamento do sistema favorecia muito a busca de soluções negociadas por meio de barganhas, onde falava mais alto, evidentemente, a voz do mais forte”.

<sup>27</sup> Salvio e Cabral, 2006:21.

de dos quais se recomendou que a OMC tivesse um mandato muito mais amplo que o do Gatt ou de qualquer outro acordo comercial, entre eles o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (Gats) e o Acordo Trips (Trade Related Intellectual Property Rights Agreement) ou Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC).

### *O Acordo Trips ou ADPIC*

Desde fins do século XIX as patentes, bem como os outros direitos de proteção intelectual, vêm sendo incluídas nas agendas internacionais e debatidas em esferas multilaterais. A tentativa de homogeneização das normas que regulamentam o tema, em seu primeiro documento, a CUP, em 1883, empenhava-se sobretudo na regulação da paridade das relações entre os países, como os pactos de “não discriminação” entre inventores residentes e não residentes, tempo mínimo de proteção e requisitos de patenteabilidade.

Nesses primeiros tempos, ainda havia uma margem mais elástica de eleição de matéria patenteável e salvaguardas, com respeito unicamente ao livre-arbítrio das legislações específicas nacionais, ou seja, os países possuíam maior liberdade de decisão interna sobre o que patentear e quais os limites das patentes concedidas. Outro fator a se destacar é que a CUP não possuía nenhum instrumento de solução de controvérsias sobre temas que a União regulava. Não havia, pois, instrumentos de sanção em caso de infração das normas.

No final do século XX, novas regras passaram a dominar o intercâmbio comercial entre as nações, com a criação da OMC em 1995. Nessa ocasião, o discurso que introduzia as novas regras ligadas ao direito de propriedade intelectual era quase sempre pautado pelo aumento substancial de transferência de tecnologia e desenvolvimento local, sobretudo no campo da pesquisa. O acordo firmado no âmbito da OMC aglutina atualmente 148 países,



por onde circula a maioria das riquezas comercializadas no mundo. O Acordo Trips surge no cenário internacional como um veículo de enrijecimento normativo e padronização sobre limites considerados amplos de proteção.

O Acordo Trips mudou o cenário internacional de forma indelével: definiu as regras-padrão mínimas tocantes à propriedade intelectual, introduziu mecanismos de aplicação para os países signatários, criou um sistema internacional de solução de controvérsias e ampliou a gama de produtos e processos objetos de concessão de patente, ao declarar que todos os campos tecnológicos são passíveis de patenteamento. O novo acordo trouxe ainda a exigência de inclusão de suas normas nas legislações nacionais dos países-membros, vinculando a forma de os Estados administrarem a questão internamente (*enforcement*). Nas palavras de Gontijo (1995:181):

É forçoso lembrar que o Acordo Trips surge em total contradição com os demais acordos firmados no âmbito do Gatt. Enquanto todos os demais se apresentam no sentido da liberação de barreiras, derrubada de monopólios e eliminação de sistema de subsídios, bem na linha liberalizante do comércio advogada pelos países industrializados, o Acordo Trips aparece como esforço de enrijecimento de normas, imposição de padronização, consagração de monopólio, justamente incidente sobre o mais valioso dos agentes econômicos desse fim de milênio: o conhecimento humano. Abrem-se os mercados, mas, por outro lado, consolida-se e fortalece-se o sistema existente de produção de novas tecnologias, concentrado, não por coincidência, nos países que exigem maior proteção para os titulares da propriedade intelectual.

Assim, alguns teóricos vislumbraram o Trips como uma espécie de contrassenso em relação à crescente liberalização comercial e diminuição gradual de barreiras de circulação de serviços e produtos entre os países do globo.

## Propriedade industrial na Constituição brasileira

### *O art. 5º da Constituição Federal*

O direito às patentes é no Brasil preceito constitucional, estando arrolado entre os direitos e garantias fundamentais, em seu art. 5º, XXIX:

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Segundo Ferraz Jr. (1994), a inclusão da proteção da propriedade industrial no art. 5º da Constituição Federal não a transforma em um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Em suas palavras:

Não se deve menosprezar a importância deste texto já pelo fato de ele constar de um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Por outro lado, é bem verdade que por este simples fato não podemos ser conduzidos ao exagero de pensar que a propriedade do inventor industrial — *tout court* — tenha-se transformado num dos direitos fundamentais da pessoa humana. A propriedade, pelo *caput* do artigo 5º, o é. Mas na forma da disposição, o inciso XXIX tem antes o sentido de um comando constitucional ao legislador ordinário — “a lei assegurar aos autores ...” —, e não propriamente de um reconhecimento, na autoria intelectual, de um direito fundamental do autor industrial. A forma correta, na tradição constitucional, exige que direitos básicos sejam declarados, isto é, reconhecidos, e não instituídos. Ordenar que a legislação ordinária assegure é prostrar a eficácia da norma, e não, como exige o parágrafo 1º do artigo 5º, garantir-lhe aplicação imediata.

Como exposto acima, não há consenso sobre a proteção industrial (patentes) figurar como uma garantia fundamental.

O art. 2º da LPI repete as palavras desse inciso da Constituição ao listar as formas de proteção industrial estabelecendo que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial deve considerar o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

*Interpretando o “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”*

O art. 5º, XXIX, prevê em sua parte final que tal determinação (qual seja, o privilégio industrial) será constitucional na medida em que atender aos seguintes objetivos:

- visar o interesse social do país;
- favorecer o desenvolvimento tecnológico nacional;
- favorecer o desenvolvimento econômico nacional.

Para Barbosa (2002e), o legislador constitucional buscou prioritariamente ressaltar e valorizar os interesses e necessidades nacionais numa área fundamental para a soberania do país, ao contrário de priorizar o desenvolvimento tecnológico em si ou ainda o desenvolvimento de outros povos.

Outro ponto importante analisado por Barbosa foi a necessidade de equilíbrio entre os preceitos expressos no inciso XXIX, não havendo pois hierarquia entre o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico, devendo todos serem satisfeitos.

Por esse entendimento, é inconstitucional lei ou norma que abra mão do desenvolvimento de indústria nacional em favor de compras exclusivamente no mercado exterior, por exemplo.

Ao examinar os pedidos de patentes, deve o Inpi perseguir as finalidades e objetivos do sistema de patentes. A concessão de uma patente é um privilégio legal, exceção aos princípios cons-

titucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência, e, como tal, deve ser moderada e legitimada pelas suas vantagens para a sociedade como um todo.

Desse modo, a concessão de toda e qualquer proteção patentária deve observar, além dos requisitos estabelecidos pela LPI, a cláusula finalística específica prevista na Constituição Federal. Assim, se a concessão de uma patente desprezitar as exigências legais, for contrária ao interesse social ou ao desenvolvimento do país, não poderá ser deferida.

O Acordo Trips também estabelece como objetivos da concessão de direitos de propriedade intelectual a promoção da inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de usuários e produtores:

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

Assim, o Estado, no caso representado por seu órgão Inpi, ao analisar qualquer pedido de concessão de patente, está vinculado a observar, além da existência dos requisitos específicos de patenteabilidade previstos pela LPI, se o pedido atende aos preceitos estabelecidos internacional e constitucionalmente, em especial e *a priori* se tal proteção atenderá aos interesses públicos e sociais.

Vale lembrar que os princípios constitucionais possuem força normativa vinculativa, sendo de observação obrigatória, sobretudo, aos atos da administração pública.

*Proteção industrial versus princípio constitucional da livre concorrência*

Estabelece a Constituição brasileira, no título VII — da ordem econômica —, em seu capítulo I, os princípios gerais da atividade econômica, entre os quais, inserido no inciso IV do art. 170, o princípio da livre concorrência. Além disso, o §4º do art. 173 estipula que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

Sobre o dispositivo legal, Silva (1998) argumenta que:

A livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um dos princípios da ordem econômica. Ela é uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre-concorrência contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista. A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe, então, ao Estado coibir este abuso.

Os direitos relacionados às patentes e também constantes da Carta Constitucional, como visto acima, em aparência constituem um elemento conflitante com o princípio da livre concorrência. Enquanto a livre iniciativa é garantida de forma clara em nossa Constituição, por outro lado a mesma Carta limita tal direito ao restringir a concorrência através da concessão de direitos exclusivos de exploração de produtos e processos, por meio das patentes.

Sobre o tema Barbosa (2003b:97), que amplamente o discute em sua obra, reflete:

O direito de competir (...) é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que, fora dos limites muito estritos da proteção concedida, o público tem direito livre de copiar. (...) Assim a tensão constitucional máxima em matéria de propriedade intelectual existe entre a liberdade constitucional básica da livre cópia e o direito constitucional de exclusividade sobre as criações intelectuais.

Ainda segundo Barbosa, a solução da tensão apresentada se encontra no princípio da razoabilidade, da ponderação ou do balanceamento.

## A lei brasileira de propriedade industrial

### *O Código de Propriedade Industrial de 1971*

Antes da atual legislação de propriedade industrial vigia o chamado Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.988), promulgado em 1971, em substituição ao anterior, de 1969.

Ao contrário dos códigos antecessores,<sup>28</sup> o código de 1971 foi votado pelo Congresso Nacional, a partir de discussões com a indústria nacional e a estrangeira e contando com advogados especializados. Havia, naquela época, a influência técnica, especialmente alemã,<sup>29</sup> propiciada pelo início do programa de assistência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Decretos-Leis de 1945, 1967 e 1969.

<sup>29</sup> A influência alemã talvez possa ser ilustrada pela visita, um ano antes da promulgação do novo código, do diretor-geral do Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI), órgão antecessor do Inpi, à Alemanha. O presidente do escritório alemão fez o convite ao diretor brasileiro, que lá compareceu e tomou conhecimento em detalhes do funcionamento daquele órgão. Na volta ao Brasil o diretor-geral promoveu a fundação de um novo órgão governamental, o Inpi (IDS, 2005).

<sup>30</sup> Barbosa, 2002e.

*Breves apontamentos sobre o projeto da Lei nº 9.279/96*

Segundo Barbosa (2002e), indiscutivelmente um dos maiores estudiosos do tema no Brasil, a gênese do processo de mudança da Lei de Propriedade Industrial estava intimamente ligada à pressão exercida pelo governo dos EUA a partir de 1987.

No governo Collor têm início as propostas de reforma não só do Código de Propriedade Industrial, mas também da Lei de Software, da Lei de Informática e da Lei do Plano Nacional de Informática e Automação (Planin).

A tarefa de redigir um projeto de lei de propriedade industrial ficou a cargo da Comissão Interministerial instituída pela Portaria Interministerial nº 346, de julho de 1990. O grupo reuniu representantes dos ministérios da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do Inpi e de consultores externos.

Na análise de Barbosa<sup>31</sup> (2002e), havia uma diretriz política na revisão da legislação de 1971; além disso, outras condicionantes também estavam presentes na elaboração da nova lei:

- o aperfeiçoamento técnico e administrativo que se impunha após quase 20 anos de experiência com o código anterior;
- as modificações do contexto tecnológico e econômico brasileiro;
- os exercícios de padronização, ditos de “harmonização”, dos sistemas nacionais de patentes e marcas realizados na Ompi;
- o estágio das negociações do Gatt no momento da conclusão da redação;
- a necessidade, percebida pelos técnicos do Inpi, de melhorar sua interface com o público, com destaque para os inventores nacionais, propiciando uma inter-relação ainda mais dialética e cooperativa do escritório de propriedade industrial com os seus usuários.

---

<sup>31</sup> Também ele, por certo tempo, fez parte da referida comissão.

### *A Lei nº 9.279/96*

O contexto histórico que culminou com a nova Lei de Propriedade Industrial (LPI) foi marcado por uma ampla modificação de legislações direta ou indiretamente ligadas à área tecnológica. Entre as principais alterações podemos citar:<sup>32</sup>

- o fim das reservas de mercado e a alteração do tratamento discriminatório do capital estrangeiro;
- a aprovação da Lei de Biossegurança (Lei nº 8.974/95);
- a adequação do escopo legal brasileiro às regras de convivência internacional no que tange aos temas de segurança (área nuclear e de materiais sensíveis — Abacc, Acordo Quadripartite, criação de agência espacial de caráter civil etc.);
- o estabelecimento de leis de incentivo fiscal à realização de P&D pelas empresas (Leis nº 8.248/91 e nº 8.661/93).

O texto do projeto de lei foi enviado em 2 de maio de 1991 ao Congresso, em regime de urgência. Diversos grupos de lobistas atuaram junto aos congressistas.

Negociar novas normas de propriedade industrial e entender seus efeitos e consequências, com frequência de amplo alcance, demandam um nível de competência técnica, jurídica e diplomática que é dispendioso e difícil para países em desenvolvimento.<sup>33</sup>

O projeto de lei tramitou mais de cinco anos, de forma acidentada, no Congresso Nacional. A análise dos posicionamentos dos diversos atores envolvidos, tais como parlamentares, jornalistas, sociedade civil organizada, empresas privadas, associações de propriedade industrial etc., constituiria um trabalho de fôlego, que merecia um estudo isolado. Aqui trataremos apenas de forma ilustrativa de algumas posições e questões levantadas à época

---

<sup>32</sup> Sholze, 2001.

<sup>33</sup> Latif, 2005.



da tramitação do projeto. A simples leitura de tais trechos já nos possibilita mensurar a complexidade do tema e o mosaico de interesses envolvidos.

Vejamos primeiramente um trecho do discurso do senador Roberto Requião (PMDB-PR) no Senado, em 17 de março de 1995:

Os países desenvolvidos, em particular os Estados Unidos, buscam ampliar seu controle sobre os mercados internacionais, em especial o mercado farmacêutico e o dos processos tecnológicos avançados. Já em 1987, a Associação Farmacêutica dos Estados Unidos ameaçou adotar sanções comerciais contra o Brasil, caso nosso país não criasse uma lei para proteger os produtos farmacêuticos norte-americanos. A Lei nº 5.772/71 — Código de Propriedade Industrial — não reconhece patentes para processos de produtos, entendendo que produtos alimentícios e farmacêuticos não estão sujeitos a patente. No entanto, o governo nos pressiona para acelerar a votação da propriedade industrial. Quem tem pressa quer mal feito, e o Brasil não merece isso.

Ao enviar o atual projeto ao Congresso, o governo brasileiro está cedendo às pressões que se valem da renegociação da dívida externa para fazer com que o Brasil entregue, de mão beijada, a concessão de monopólios de patentes para multinacionais das áreas químico-farmacêutica, alimentícia e biotecnológica.

Já o editorial do jornal *O Estado de S. Paulo* do dia 9 de abril de 1995 afirmou:

A trégua usufruída pelo comércio externo brasileiro, durante cerca de dois anos, está em via de ser rompida. Prazos legais e fatores econômicos internos convergem no sentimento de turvar os esforços de crescimento das exportações brasileiras com ameaças de sanções e medidas compensatórias. (...) O que preocupa o escritório do representante comercial nos Estados Unidos — USTR — é o

tema de sempre: a falta de uma lei de propriedade industrial que proteja, no Brasil, as patentes americanas.

As inexplicáveis e imotivadas delongas do Congresso no exame do projeto foram absorvidas pelo USTR e pelo Departamento de Estado e entendidas dentro do então complicado quadro político brasileiro. (...)

Finalmente aprovado na Câmara, o projeto passou para o Senado, ao tempo da conclusão da Rodada Uruguai e do Gatt, e lá recebeu emenda. Está paralisado, à espera de votação para que volte à revisão da Câmara dos Deputados. Sem a lei aprovada, o USTR será obrigado a colocar o Brasil na lista dos países sujeitos a retaliações comerciais.

O artigo do deputado Sarney Filho no *Correio Braziliense* de março de 2005, intitulado “A Lei de Patentes e a ética”, traz a seguinte opinião:

A discussão sobre o projeto de lei (Substitutivo Ney Lopes) sobre patentes que tramita atualmente no Congresso Nacional não mereceu ainda a devida atenção por parte da sociedade organizada. Isso é tanto mais importante na medida em que a Lei de Patentes tem implicações não só econômicas e políticas, mas também de natureza ética.

Por fim, trazemos a íntegra de uma carta enviada em 27 de março de 1995 pelo jornalista Barbosa Lima Sobrinho ao senador Ney Suassuna, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, apresentando suas preocupações com o projeto em tela:

No momento em que se anuncia a tentativa de aprovação acelerada, no Senado, do Projeto de Lei nº 115/93, da Propriedade Industrial, para que o presidente Fernando Henrique Cardoso possa anunciar, em sua próxima viagem aos Estados Unidos, em abril, que as pressões norte-americanas surtiram efeito, sentimo-nos no

dever de ratificar as nossas posições contra o referido projeto, por considerá-lo lesivo aos interesses nacionais.

Cumprе lembrar que países que assinaram a lei de patentes, inclusive os do chamado Primeiro Mundo, só o fizeram após o seu desenvolvimento indispensável em tecnologia.

Cumprе lembrar ainda que o Parlamento Europeu acaba de vetar a polêmica legislação que visava a garantir o registro de patente de formas de vida. O veto encerra sete anos de acalorados debates entre várias instituições da União Européia.

Já não pudemos aceitar a pressa com que foi aprovado o acordo do Gatt, sem um amplo debate de conhecimento por parte dos srs. senadores e deputados federais, bem como da sociedade civil organizada. Nada, pois — mas nada mesmo —, justifica o açodamento na aprovação do projeto de lei em causa. Nele é fundamental que se preservem: o prazo de transição de 10 anos; a não-retroatividade de qualquer direito concedido; as garantias de licenças obrigatórias ou do uso não autorizado pelo titular, desde que interessem ao desenvolvimento ou à segurança do Brasil; o direito à importação paralela; a descrição detalhada do invento e do seu processo de obtenção; a total liberdade de pesquisa e da utilização do objeto patenteado nos procedimentos de desenvolvimento tecnológico, científico e industrial; a não-inclusão de microorganismos e de seres vivos, pois o próprio Gatt admite revisar o assunto em 1999, e o Parlamento Europeu rejeitou patentear a vida, como dissemos acima; a liberdade do uso do conhecimento, impedindo a instituição do “segredo do negócio”, prática incompatível com o conceito de patente (conceder monopólio em troca da revelação do conhecimento); a obrigatoriedade da produção local de qualquer invento no interesse do desenvolvimento do país e de acordo com os princípios do Gatt.

Como vemos, a aprovação da LPI seguiu eivada de críticas, mas também de apoio ao seu conteúdo por parte de diversos seto-

res da sociedade. A seguir trataremos das principais alterações trazidas pela LPI. Ressaltamos que diversos pontos da lei, tais como o dispositivo denominado *pipeline*, surgirão, com suas devidas explicações e considerações, ao longo do livro.

#### *Principais alterações trazidas pela nova Lei de Propriedade Industrial*

A nova Lei de Propriedade Industrial revogou e substituiu o antigo Código de Propriedade Industrial de 1971, incluindo as normas penais constantes do Decreto-Lei nº 7.903/45 (as normas penais passaram a integrar o título V da LPI).

O não reconhecimento, no Brasil, de patentes da seara farmacêutica motivou, na década de 1980, um longo período de conflito comercial com os EUA. Esse país impôs então ao Brasil severas sanções comerciais.

A LPI trouxe o reconhecimento da patenteabilidade de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e de substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como seus respectivos processos de obtenção ou modificação. A nova lei também inclui os micro-organismos transgênicos, ou seja, obtidos por meio da engenharia genética, que satisfaçam aos requerimentos necessários de novidade, ato inventivo e utilidade industrial.

As novas possibilidades de patententeamento impactaram áreas importantes, como os orçamentos governamentais para assistência farmacêutica e os próprios consumidores. A importância econômica da entrada de patentes químico-farmacêuticas e alimentícias evidenciou-se com a incorporação, na nova lei, das chamadas patentes *pipeline*, que veremos mais detidamente no capítulo 5.

## Patentes no Brasil: possibilidade de pedido e titularidade

### *Requisitos de patenteabilidade*

Três são os requisitos básicos para a concessão de uma patente brasileira (arts. 8º, 11, 12, 13 e 15):

- *novidade* — o ineditismo caracteriza-se por tudo que não esteja compreendido no estado da técnica, ou seja, tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio.<sup>34</sup> O fundamento desse requisito é o cumprimento da própria essência do sistema de patentes, ou seja, a revelação do invento para a sociedade em troca do privilégio concedido pelo Estado. Não havendo revelação, caso o invento já seja conhecido ou divulgado, não há que se falar em proteção do titular por concessão de patente;
- *atividade inventiva* — quando o invento não resultar de maneira óbvia dos conhecimentos já existentes na técnica ou campo de conhecimento relativo. Esse requisito limita a patente ao estrito escopo da invenção, impossibilitando sua ampliação para uma proposição trivial ou óbvia para um técnico no assunto;
- *aplicabilidade industrial* — supondo sua utilização em alguma atividade prática e industrial ou possível produção industrial.

Levando em conta os requisitos descritos acima, uma invenção que não cumpra nenhum deles não é patenteável, e o pedido

---

<sup>34</sup> Vale ressaltar que há uma exceção: o “período de graça” estipulado no art. 12 da LPI, sendo este o período assegurado ao inventor para que não seja prejudicado com a divulgação de informações sobre uma invenção. A lei brasileira estabelece o prazo de 12 meses que antecedem o depósito, desde que a revelação seja feita pelo próprio inventor, pelo Inpi ou por terceiros tendo por base informações obtidas direta ou indiretamente pelo inventor.

de patente não pode ser deferido pelo Inpi. Vale lembrar que, para ser patenteável, uma invenção deve atender ao mesmo tempo os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A falta de qualquer um deles impede a concessão do benefício.

#### *Matéria não considerada como invenção ou modelo de utilidade*

A LPI estabelece distinção entre as matérias que não podem ser consideradas invenções nem modelos de utilidade (art. 10) e o que não poderá ser patenteado por ser declaradamente proibido, mesmo que seja, em realidade, uma inovação inédita e com aplicação industrial (art. 18).

Vejamos o que a lei brasileira atual não considera invenção nem modelo de utilidade:

- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos — como visto no capítulo 1, uma mera descoberta não pode ser considerada uma inovação e portanto não atende aos requisitos legais de patenteabilidade. Teorias científicas e métodos matemáticos não podem ser considerados processos patenteáveis, pois não cumprem o requisito de aplicação industrial, mesmo sendo inovadores e inéditos (por exemplo, um método para ensinar idiomas ou teorias sociológicas);
- concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; regras de jogo — sobre tais matérias incide o mesmo que ocorre com as teorias e métodos: não há aplicabilidade industrial;
- obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética — as criações do espírito arroladas aqui são alvo de proteção através de direito autoral, e não através de patentes;

- programas de computador em si — o tema da exclusão de patenteamento de programas de computador em si é bastante discutido hoje. No Brasil, como vimos, excluem-se não só os programas como as criações artísticas, as teorias científicas e as fórmulas e métodos matemáticos. Nessas fórmulas e métodos é que se assentam as estruturas operativas das tecnologias de informação e comunicação (TICs). Assim, as chamadas patentes “de software” afetam a função socioeconômica dessas tecnologias.<sup>35</sup> Vale dizer que o Inpi, em suas diretrizes de exame para a matéria, explicita que:

o programa de computador em si é excluído de proteção patentária; todavia, se o programa controla a operação de um computador, mesmo convencional, de modo a alterar tecnicamente o seu funcionamento, a unidade resultante do programa e do computador combinados pode ser uma invenção patenteável como método ou dispositivo.

- apresentação de informações — essa matéria também não é contemplada pela LPI, assim como cartazes, *banners*, folhetos etc.;
- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal — esse dispositivo tem sua importância atestada pelo fato de que essa matéria consta do Acordo Trips.<sup>36</sup> Tais técnicas e métodos são conceituados da seguinte forma pelas diretrizes do Inpi para o setor biotecnológico:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rezende e Lacerda, 2005.

<sup>36</sup> “Art. 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 (...).”

<sup>37</sup> Disponível em: <[www.agif.com.br/download/Inpi-diretrizes%20para%20exame.doc](http://www.agif.com.br/download/Inpi-diretrizes%20para%20exame.doc)>.

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. (...)

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. (...)

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. 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. (...)

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.

- 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 — no tocante à proteção da biotecnologia, diversos países optaram por não permitir patenteamento de seres vivos, material biológico existente na natureza e processos biológicos naturais. Esta é a posição adotada pelo Brasil, como se pode observar pelo inciso IX do art. 10, com



relação ao que não se considera invenção nem modelo de utilidade, para fins de patenteamento. Porém, são passíveis de obtenção de patente os micro-organismos transgênicos, ou seja, aqueles que podem ser obtidos por meio de intervenção humana direta na sua composição genética e que apresentam diferenças em relação aos da mesma espécie existentes na natureza. A possibilidade de patenteamento de micro-organismos transgênicos está contida, como exceção, no art. 18, que estabelece o que não é patenteável, ou seja, o rol da LPI de proibições de concessão de privilégio.

### *O que não é patenteável?*

Como vimos, a LPI faz distinção entre as matérias que não podem ser consideradas invenções nem modelos de utilidade (art. 10) e o que não pode ser patenteado por expressa proibição legal (art. 18). Não são patenteáveis:

- o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- 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. Esse dispositivo já constava do código de 1971. Segundo o Inpi,<sup>38</sup> “são patenteáveis somente os equipamentos, máquinas, dispositivos e similares e, eventualmente, processos extrativos que não alterem ou modifiquem as propriedades físico-químicas dos produtos ou matérias”.
- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade

---

<sup>38</sup> Disponível em: <[www5.inpi.gov.br/conteudo/produtos/patente/pasta\\_oquee/pasta\\_protecao/artigo18\\_html](http://www5.inpi.gov.br/conteudo/produtos/patente/pasta_oquee/pasta_protecao/artigo18_html)>.

— novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Transgênicos são definidos pela lei como os 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. Por essa proibição legal, por exemplo, a descoberta de micro-organismos existentes na natureza e que apresentem a característica de degradar material não poderá ser protegida por patentes, mesmo que o uso dos mesmos, como meio para degradar material anteriormente não degradável, seja útil, novo e com nítida aplicação industrial.

*A quem pertence a invenção ou o modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviços?*

Essas são as chamadas “patentes de serviço”.<sup>39</sup> A LPI, em seus arts. 88 a 93, trata dos principais aspectos relativos a invenções e modelos de utilidade decorrentes de contrato de trabalho ou de prestação de serviços. A LPI estende tais disposições, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante, e entre empresas contratantes e contratadas. Além disso, estende seus dispositivos, no que couber, às entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

A seguir apresentamos o disposto na LPI conforme as variações de relações e propriedades.

Propriedade exclusiva do empregador

Ocorre quando a invenção ou o modelo de utilidade resulta da própria atividade contratada, ou seja, a atividade inventiva ou

---

<sup>39</sup> IDS, 2005:165.

de pesquisa é prevista ou decorrente da própria natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado (art. 88 da LPI). Nesse caso está implícito que a invenção ou o modelo de utilidade foi concebido com a utilização de meios e equipamentos do empregador. Além disso, “salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado” (art. 88, §1º).

Há ainda outra garantia, uma margem de segurança, prevista na lei, para o empregador: “salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício” (art. 88, §2º).

#### Propriedade exclusiva do empregado

Nesse caso a invenção ou o modelo de utilidade obrigatoriamente deve ser realizado sem vínculo com o contrato de trabalho ou prestação de serviços e, ainda, sem a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (art. 90). São as denominadas “invenções livres”.

#### Propriedade comum

Há propriedade comum quando as invenções ou os modelos de utilidade decorrem da contribuição pessoal do empregado e de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, salvo expressa disposição contratual em contrário (art. 91). São as chamadas “invenções de estabelecimento” ou “invenções mistas”. Essa modalidade é muito comum em universidades e centros de pesquisa, e nesse caso há um condomínio sobre uma invenção, conforme estipulado pela lei.

Ressaltamos que a invenção é indivisível e, portanto, não há por parte de cada coproprietário o direito a uma “fatia” da paten-

te. Nesse caso, todos e cada um têm direitos qualitativamente iguais sobre a invenção e as mesmas limitações de direito.

Um tema complexo nesta seara é a propriedade de patentes desenvolvidas por alunos bolsistas em geral. Não há regulação expressa na LPI sobre a situação dos inventos produzidos na prática acadêmica das universidades e escolas técnicas. As normas constantes da LPI não se aplicam, uma vez que, no contrato de ensino, é a escola que presta serviços e o aluno quem os toma.

Para Denis Barbosa (2003b:411), certas características aproximam o contrato de ensino do contrato de trabalho, e particularmente relevante é a subordinação hierárquica imposta ao aluno, numa escola de nível médio com corpo discente em sua maioria menor de idade. Assim, mesmo sem haver tutela específica do aluno inventor, há que se proteger sua atividade dentro dos princípios gerais do direito. No caso dos alunos de instituição de pesquisa e congêneres, os recursos utilizados pelos alunos são postos à disposição como parte do contrato de ensino e, portanto, não parece caber indenização. Em outras palavras, o aluno adquire a propriedade de seus inventos.

No entanto, pode a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras gerais de direito, para fazer com que lhe caiba a meação dos inventos.

#### Remuneração do empregado que é contratado para inventar

As disposições dos arts. 89 e 93, e seus parágrafos únicos, da LPI possibilitam ao inventor a participação nos ganhos resultantes da exploração da patente. Em se tratando de entidades da administração pública, direta, indireta e funcional, federal, estadual ou municipal, a premiação é assegurada, nas formas e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere. Para os demais casos é faculdade do empregador conceder participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente.

# 3

## Caminhos da concessão das patentes brasileiras

### Depositar não é patentear

As invenções, para serem consideradas como tal e para que o Estado conceda um título que forneça ao seu titular direitos sobre sua obra, devem trilhar um caminho de exigências legais comprobatórias. A apropriação exclusiva sobre o conhecimento não constitui um direito “natural”, mas sim um direito positivado em virtude de um cenário específico de mercado.

No último século, os países desenvolvidos notaram a ampliação dos ativos intangíveis de suas indústrias, tais como nomes, marcas, *know-how*, conhecimento, modelos de negócio etc. Com isso, os mecanismos de apropriação e exclusividade sobre tais ativos passaram a ser uma preocupação substancial para esses países, tanto na incorporação em suas regulações internas quanto na busca da adequação dessa realidade em países consumidores de bens e serviços.

Os direitos de propriedade industrial excetuam a máxima, cristalizada ao longo dos tempos, de que o conhecimento consubstancia-se como um patrimônio comum à humanidade. No início do século XX, os direitos de propriedade intelectual eram a exceção e não a regra. A noção de que as idéias e o conhecimen-

to sempre seriam comuns era defendida de forma vigorosa. Porém, hoje se ataca um antigo consenso, com a ampliação do confinamento do domínio público.

As criações imateriais, como o conhecimento, não têm, de forma intrínseca, a escassez necessária para transformá-las em bem econômico. Assim, a propriedade intelectual reveste de economicidade a atividade racional, mediante uma escassez artificial. A transformação dessa *regra* de aplicação ilimitada num bem econômico se dá pela atribuição de uma exclusividade de direito.<sup>40</sup>

Assim, as patentes de invenção são mecanismos legais que constroem e sustentam a escassez e que, por sua vez, transformam a fluidez do conhecimento em bem apropriado e artificialmente retirado do domínio público. Essa retirada, em virtude de sua natureza excepcional, deve seguir regras estritas definidas nacional e internacionalmente. O que prevêem essas regras no Brasil é o que veremos neste capítulo.

#### *A busca prévia e os densos bancos de patente*

A busca prévia de patentes concedidas ou depositadas é um cuidado que todo inventor deve observar antes de iniciar os preparativos para um depósito patentário. Isso porque o Brasil adota o princípio do *first-to-file*<sup>41</sup> (primeiro a depositar), pelo qual, em caso de eventual conflito entre inventores diversos sobre o mesmo objeto de pedido, prevalecerá o primeiro depósito, e não a comprovação de quem inventou primeiro.

Vale ressaltar que a lei brasileira prevê uma exceção a esse princípio. O art. 7º, parágrafo único, estabelece que, havendo dois pedidos de patente com o mesmo objeto e autores diferentes, se o

---

<sup>40</sup> Barbosa, 2002b.

<sup>41</sup> IDS, 2005.

primeiro desistir, o segundo passa automaticamente a ter prioridade, desde que o pedido retirado não produza nenhum efeito. No entanto, a aplicabilidade prática desse artigo é considerada “discutível”, pois todo pedido de patente posteriormente retirado surte efeitos, uma vez que essa retirada deve ser tornada pública.<sup>42</sup>

A busca prévia não é obrigatória, mas convém fazer primeiro uma busca de anterioridade, que pode ser uma busca individual (realizada pelo interessado no Banco de Patentes do Inpi) ou uma busca isolada (solicitada pelo interessado e feita pelo corpo técnico do Centro de Documentação e Informação do Inpi). O Inpi disponibiliza uma seção de orientação e busca que pode ser acionada para fornecer informações procedimentais. A busca também pode ser feita através da internet, em bancos de dados de patentes nacionais ou internacionais.<sup>43</sup>

Os bancos de patente não são bases simples de consulta. Isso porque os títulos das invenções nem sempre exprimem exatamente o objeto da invenção, podendo ser uma denominação genérica de sua utilização, o que dificulta sua individualização. O título da patente deve ser uma breve ementa que tem “por propósito facilitar o conhecimento da área técnica em que o pedido se situa”,<sup>44</sup> bem como da natureza do invento. Por exemplo: composição farmacêutica sólida compreendendo nanopartículas aglomeradas e processo de produção da mesma.

---

<sup>42</sup> Com exceção de pedidos PCT (Patent Cooperation Treaty) retirados antes da publicação internacional, ou mesmo depois desta, desde que não tenham entrado na fase nacional brasileira (IDS, 2005).

<sup>43</sup> Entre os inúmeros bancos existentes podemos citar: Inpi: <[www.inpi.gov.br/pesq\\_patentes/patentes.htm](http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm)>; EUA: <[www.delphion.com/](http://www.delphion.com/)>, <[www.uspto.gov/](http://www.uspto.gov/)>; Europa: <<http://ep.espacenet.com/>>; Derwent: <[www.derwent.com/](http://www.derwent.com/)>; Canadian Intellectual Property Office: <<http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html>>.

<sup>44</sup> Barbosa, 2003b:433.

Outro ponto é o custo do acesso aos bancos de patente e, por fim, a *expertise* necessária para acessar o banco. As patentes por vezes possuem famílias, compostas de patentes de divisão, patentes dependentes etc. Um olhar treinado facilita a obtenção de resultados satisfatórios, embora existam sistemas classificatórios de patentes.

### *O pedido de patentes: exigências*

As condições quanto à forma e conteúdo dos documentos que integram os pedidos de patente constam em resoluções, portarias e atos normativos expedidos pelo Inpi. Conforme o art. 19 da LPI, os pedidos de patente devem conter os itens a seguir:

#### Requerimento

Em regra, são três vias do formulário “Pedido de privilégio”, o qual é fornecido pelo Inpi, com modelos específicos para pedidos de patente ou de certificado de adição.

#### Relatório descritivo

Consiste em descrição detalhada da matéria para a qual se requer a proteção.<sup>45</sup> Juntamente com as reivindicações e os desenhos (se necessários), constitui a “essência” do pedido de patente.

O relatório deve permitir que um técnico no assunto seja capaz de replicar a invenção e indicar a melhor forma de executar o invento. Apesar de não ser considerado um quarto requisito de patenteabilidade, a chamada insuficiência descritiva pode ensejar a nulidade da patente. Vale ressaltar que essa regra está em consonância com o art. 29 do Acordo Trips.

---

<sup>45</sup> Ato Normativo nº 127/97 (patente de invenção: item 15.1.2; biotecnologia: item 16.2).



## Reivindicações

É parte fundamental do pedido de patente, pois define a matéria para a qual a proteção é solicitada, estabelecendo os direitos do inventor/criador.<sup>46</sup> Com base na descrição anterior, o examinador de patentes fará a interpretação das reivindicações. São elas que delimitarão a extensão da proteção futuramente concedida pela carta patente.

## Desenhos

Os desenhos não são obrigatórios para as invenções. Quando constantes dos documentos, destinam-se a facilitar a compreensão do objeto do pedido exposto no relatório descritivo, podendo, no caso de modelo de utilidade, definir o escopo da proteção. Não podem conter textos descritivos, além dos números indicativos de todos os seus elementos.<sup>47</sup>

## Resumo

É um sumário da descrição técnica e das reivindicações que permite uma breve avaliação da matéria em questão.<sup>48</sup> Indica ainda o campo técnico ao qual pertence a invenção e deve permitir entrever o avanço técnico por ela proposto.

## Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito

A guia de recolhimento é fornecida pelo Inpi. Os valores correspondentes podem ser consultados no site do próprio Inpi.

---

<sup>46</sup> Ato Normativo nº 127/97 (patente de invenção: item 15.1.3).

<sup>47</sup> Ato Normativo nº 127/97 (patente de invenção: item 15.1.4; modelo de utilidade: item 15.2.1.3).

<sup>48</sup> Ato Normativo nº 127/97 (patente de invenção: item 15.1.5; modelo de utilidade: item 15.2.1.5).

Alguns pagamentos podem ser reduzidos (descontados) conforme a natureza do serviço prestado pelo Inpi a alguns atores específicos. São eles:

- pessoas físicas;
- instituições de ensino e pesquisa;
- sociedades ou associações sem fins econômicos;
- órgãos públicos.

Outros documentos podem vir a ser necessários, tais como documento de cessão, procuração, documento hábil do país de origem etc.

#### *Depósitos provenientes do exterior e o PCT*

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial não se aplica exclusivamente aos brasileiros e aos estrangeiros natos, como estabelece a Constituição Federal em seu art. 5º. A LPI estende seu escopo de incidência aos estrangeiros beneficiários de tratados e convenções de que sejam parte e também aos estrangeiros não beneficiários, desde que sejam nacionais ou domiciliados em país que assegure reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Essa ampliação está de acordo com o art. 2º da Convenção da União de Paris (CUP), pelo qual os nacionais de cada um dos países da União gozarão, em todos os outros países, das vantagens que as leis respectivas concedem ou concederão futuramente aos nacionais e, em consequência, terão a mesma proteção e os mesmos recursos legais contra atentados aos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

O inventor estrangeiro deve obrigatoriamente depositar seu pedido no Brasil para fazer jus à proteção advinda da lei. O depósito no exterior não basta para solicitar proteção no Brasil, dada a territorialidade da patente.

O Patent Cooperation Treaty (PCT), tratado firmado pelo Brasil e administrado pela Ompi, se destina a facilitar os depósi-

tos patentários em diversos países ao mesmo tempo. O tratado possibilita que um depósito apenas, de natureza internacional, seja realizado numa série de países (evitando a preparação de diversos depósitos individuais). Possibilita, igualmente, a realização de uma busca internacional<sup>49</sup> (para investigar o estado da técnica mundial), a publicação internacional e também o exame preliminar internacional. O pedido internacional, junto com o relatório internacional da busca, é publicado após o prazo de 18 meses contados a partir da data de depósito do primeiro pedido.

A busca internacional poderá ser feita por uma das 10 autoridades internacionais de busca (International Searching Authority — ISA): Organização Européia de Patentes (EPO), Austrália (AU), Áustria (AT), China (CN), Espanha (ES), República da Coreia (KR), Estados Unidos (US), Federação Russa (RU), Japão (JP) e Suécia (SE). O resultado será remetido ao depositante e aos demais países envolvidos. O Brasil elegeu o inglês como língua oficial para o depósito do pedido internacional de patente.

Em 1978, apenas 20 países eram signatários do PCT; atualmente, são 136.<sup>50</sup> No Brasil, o PCT entrou em vigor através do Decreto nº 81.742 de 1978.<sup>51</sup> A Ompi possui em seu site um guia para utilização do PCT.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> A busca internacional prevista é obrigatória e poderá ser realizada por uma das autoridades internacionais de busca junto ao tratado. O resultado dessa busca é encaminhado ao depositante e demais países designados pelo mesmo no ato do depósito. Os depositantes residentes ou domiciliados no Brasil poderão escolher as seguintes autoridades de busca: a) escritório europeu de patentes; b) escritórios de patente da Suécia; c) escritórios de patente da Áustria; d) escritórios de patente dos EUA.

<sup>50</sup> Ver o quadro disponível em: <[www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty\\_id=6](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=6)>.

<sup>51</sup> Vale ressaltar que o Brasil aderiu ao programa PCT-Easy, que permite ao requerente preparar seu formulário de depósito de pedidos PCT. O programa é distribuído gratuitamente (disponível em: <<http://pcteasy.wipo.int/en/index.html>>).

<sup>52</sup> Disponível em: <[www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)>.

Importante grifar que o PCT traz facilidade para que inventores estrangeiros depositem no Brasil e vice-versa. No entanto, os demais trâmites de concessão da patente permanecem inalterados, procedendo-se de acordo com os requisitos internos de patenteabilidade, exame técnico etc. A partir do depósito, da publicação e, em casos específicos, do exame preliminar, o pedido seguirá os procedimentos internos do país eleito.

### *Prioridade unionista*

A LPI, em seu art. 16, permite que o pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza depósito nacional tenha direito de prioridade nos prazos estabelecidos pelo acordo, impedindo invalidação ou qualquer outro prejuízo dentro desse período estabelecido.

Trata-se da prioridade unionista prevista no art. 4º da CUP e que possibilita que a divulgação do invento, já realizada em outro país em virtude de depósito anterior (ou mesmo de patente já concedida), não prejudique a novidade em pedido posterior. O pedido posterior deve se referir estritamente à mesma matéria depositada em outro país.

Por exemplo, um brasileiro que depositar uma patente ou modelo de utilidade no Brasil terá, durante o prazo de 12 meses, prioridade no depósito do pedido de concessão de tal patente ou modelo nos demais países-membros da CUP. Ou, ao contrário, se uma patente ou modelo de utilidade for depositada na Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela patente ou modelo terá direito de prioridade no depósito da mesma patente ou modelo de utilidade aqui no Brasil, contados 12 meses do depósito originário lá na Alemanha.

Supondo que em 1º de janeiro de 2007 uma patente para a invenção de uma “máquina do tempo” capaz de transportar seres

vivos e objetos para o futuro e para o passado foi depositada na Alemanha, o titular daquele pedido de patente tem 12 meses, a contar da data do depósito originário na Alemanha, para depositar a mesma patente em qualquer outro país que faça parte da CUP, como o Brasil, por exemplo, sem que o requisito da novidade seja descumprido. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de dezembro de 2007, depositar uma patente para a mesma invenção de uma “máquina do tempo” aqui no Brasil, o titular alemão do depósito originário terá direito de prioridade perante o depósito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso o titular exerça seu direito de prioridade até o dia 31 de dezembro de 2007, ou seja, deposite a patente no Brasil dentro de 12 meses contados do depósito originário.

É importante ressaltar que a LPI conta em seu art. 17 com um dispositivo que estabelece a chamada “prioridade interna”. O pedido depositado originariamente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior, sobre a mesma matéria, pelo mesmo requerente ou seus sucessores, depositado no Brasil, pelo prazo de um ano.

Em suma, o mesmo requerente (ou sucessor) tem assegurado o direito de depositar a mesma matéria, desde que antes da publicação e pelo prazo de um ano, e ainda assim garantir sua prioridade. Esse dispositivo permite a inclusão de fundamentos mais apropriados no “corpo” do pedido, mas não garante prioridade para matérias adicionais constantes do novo pedido.

*Depositei o pedido, mas quero produzir a invenção: e agora?*

O depósito de pedido de patente constitui mera “expectativa de direito”, o que significa dizer que o depositante *espera* ver seu direito assegurado mediante a concessão da carta patente, que é a afirmação do Estado de que o pedido cumpriu todas as exigências e requisitos legais. Antes da efetiva concessão não há proprie-

dade, mas apenas uma expectativa do direito, que pode lograr êxito ou não. Pode ocorrer, por exemplo, um indeferimento ou mesmo abandono do pedido.

O depositante de patente que deseja iniciar a produção do bem antes da concessão da carta deve tomar alguns cuidados, uma vez que o simples depósito não deve ser divulgado como uma patente concedida.<sup>53</sup> Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão proferida pela 4ª Câmara Cível, considerou concorrência desleal propaganda de produto com sugestão de posse da carta patente pelo titular, quando em verdade o que havia era um simples depósito.

Entre o depósito e a concessão da carta patente há um longo processo administrativo a ser percorrido (art. 30 e segs. da LPI). O início da produção da invenção nesse período é prática comum, já que o procedimento administrativo no Inpi tem duração, em média, de sete anos.

A LPI, em seu art. 44, §§1º e 3º, busca assegurar direitos aos depositantes por exploração indevida do objeto, mesmo antes da concessão da patente, como vemos a seguir:

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 de exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. (...)

---

<sup>53</sup> Segundo o art. 195 da LPI, “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; (...) pena — detenção, de três meses a um ano, ou multa”.

§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.

Desse modo, antes mesmo da publicação do pedido de patente, que deve ocorrer no prazo de 18 meses contados do depósito, já é lícito ao titular do pedido licenciá-lo voluntariamente ou produzir a invenção, com possibilidade de obter indenização pela exploração indevida — caso haja concessão da patente ao fim do procedimento administrativo — retroativa à data da publicação do pedido da patente ou, mesmo antes da publicação do pedido da patente, do início da exploração indevida, nesta última situação caso tenha havido conhecimento do conteúdo depositado antes da publicação do pedido. Conforme avaliação de Cerqueira (1982), para que se verifique a infração é necessário que o produto fabricado por terceiro seja absolutamente idêntico à invenção concedida ou ainda que se empregue estritamente o mesmo processo depositado ou protegido por patente.

Recomenda-se que ao iniciar a produção e comercialização de objeto depositado seja feita a indicação “Pat. Req. — PI...” (número oficial do depósito) ou “Pat. Req. — MU...” (número oficial do depósito), com o objetivo de dar ciência a terceiros de que se trata de matéria depositada.<sup>54</sup>

## **Desdobramento de pedidos de patentes e publicação dos pedidos**

### *O conceito inventivo e a possibilidade de desdobramento dos pedidos*

O pedido de patente de invenção deverá fazer referência a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relaciona-

---

<sup>54</sup> IDS, 2005.

das compreendendo um único conceito inventivo. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais, ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (arts. 22 e 23 da LPI).

A unidade de invenção descrita acima está intrinsecamente ligada à idéia de conceito inventivo. A LPI não esclarece o que é conceito inventivo. Alguns autores, como Denis Barbosa (2002f), consideram que tal conceito constitui outro requisito das patentes.<sup>55</sup> Ainda segundo Barbosa, pode-se defini-lo como a resolução de um único problema técnico: “assim, se para fabricar um novo produto específico é necessário utilizar um novo aparelho e utilizar um novo processo, a análise teleológica indica a existência de um só conceito inventivo”.

Ocorre que alguns pedidos de patentes excedem a unidade de conceito inventivo, incorrendo, em verdade, no depósito de mais de um invento (não inter-relacionados). Esses pedidos podem ser divididos em dois ou mais *até o final do exame*,<sup>56</sup> mediante solicitação do depositante ou, ainda, para atender exigência do Inpi, que poderá requerer o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva ou quando o exame revelar que o pedido é complexo. O depositante poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

Cabe ressaltar que o depositante não poderá, em seu pedido de divisão, exceder a matéria constante do pedido original (art.

---

<sup>55</sup> Para Barbosa, existem outros requisitos das patentes que se depreendem da prática dos órgãos patentários, da jurisprudência e dos autores: a) ação humana; b) possibilidade de reprodução; c) unidade da invenção; d) conceito inventivo.

<sup>56</sup> O Ato Normativo nº 127/97 do Inpi entende por “final do exame” a data do parecer conclusivo ou o trigesimo dia que antecede a publicação da decisão.



26 da LPI). No entanto, existe a possibilidade de entrar com um pedido de certificado de adição, como visto no capítulo 1.

O depósito do pedido dividido deverá conter:

- requerimento através de formulário fornecido pelo Inpi;
- a respectiva guia de recolhimento;
- os documentos que integram o pedido dividido de acordo com o Ato Normativo nº 127/97 do Inpi, constando a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original.

O relatório descritivo, o resumo e, se for o caso, os desenhos do pedido dividido deverão limitar-se ao conteúdo da matéria nele reivindicada, salvo quando necessário à sua perfeita compreensão, caso em que poderão incluir informação contida no pedido original. O pedido dividido deverá ser considerado pelo Inpi como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original.

#### *Período de sigilo*

O requerente da patente pode manter em sigilo seu depósito por 18 meses. Esse instituto constitui um direito, uma faculdade, pois o depositante pode optar por antecipar a publicação de seu pedido (art. 30, §1º, da LPI). Os 18 meses começam a ser contados a partir da data do depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, exceto no caso de patente de interesse da defesa nacional.<sup>57</sup>

O período de sigilo permite ao depositante processar outros pedidos em países que não preveem prazo de prioridade (signatários de acordos internacionais com tal previsão), donde sua importância.

---

<sup>57</sup> Art. 75 da LPI (unidade nacional: item 2.4).

Em relação à utilidade da publicação antecipada, o próprio Inpi afirma que esse expediente é válido para o depositante que esteja sofrendo contrafação, uma vez que os valores de indenizações são calculados a partir da data de publicação do pedido.

#### *Efeitos da publicação*

A partir da publicação tem início o prazo para requerimento do exame técnico do pedido. Tem início também a fase onde terceiros interessados podem participar do procedimento administrativo no Inpi.

A publicação se dá na *Revista de Propriedade Industrial (RPI)*, do Inpi. Atualmente as informações também estão disponíveis no site do Inpi na internet. Vale lembrar que, a partir da publicação dos pedidos, o conteúdo integral dos mesmos fica à disposição do público interessado.

#### *Exceção ao princípio da publicação*

O art. 75 da LPI traz uma exceção ao princípio da publicação do pedido de patente. Trata-se do direito do Estado de interferir no procedimento convencional de pedidos de patentes que interessem à defesa nacional. No caso da ocorrência de depósitos dessa natureza, os mesmos tramitarão em sigilo.

A aplicação desse artigo está limitada aos depósitos originários do Brasil. Os pedidos depositados primeiramente no exterior não se enquadram nessa exceção, uma vez que não é factível impedir a publicação de tais depósitos sob alegação do interesse da defesa nacional brasileira.

O tema das patentes de interesse da defesa nacional está regulado pelo Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, o qual estabelece que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República o órgão competente do Poder Executivo para manifes-

tar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Inpi, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil.

Há previsão legal de indenização do depositante ou do titular da patente nos casos de restrição aos seus direitos. Nesse caso, o titular ou depositante deverá demonstrar e comprovar os benefícios que teria auferido pela exploração ou cessão do objeto da patente.

## Exame técnico

### *Exame formal preliminar*

Ao serem apresentados ao Inpi, todos os documentos arrolados no depósito passam por um exame preliminar em que se verifica a forma; é o chamado exame formal (não técnico). Se os documentos satisfizerem às exigências do Inpi, o pedido será protocolizado, considerando a data de apresentação como a data do depósito. Se o pedido não atender formalmente as exigências, mas contiver “dados referentes ao objeto”, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue. Nesse caso, o pedido receberá um recibo datado e poderá ser complementado no prazo de até 30 dias, sob pena de devolução e arquivamento da documentação.

### *Requerimento de exame: quem requer? Quando?*

Para que o pedido de patente seja examinado, ou seja, avaliado por um examinador de patentes quanto ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, é necessário apresentar uma solicitação (requerimento de exame técnico). O prazo para esse requerimento tem início no depósito<sup>58</sup> e segue por até 36 meses,

---

<sup>58</sup> Essa é uma importante alteração em relação ao Código de Propriedade Industrial de 1971, já que anteriormente o prazo para requerimento do exame começava a contar a partir da publicação do pedido.

podendo ser proposto pelo depositante ou ainda por qualquer interessado.

O não requerimento enseja o arquivamento simples do depósito do pedido. O arquivamento é considerado simples porque o depositante poderá solicitar seu desarquivamento dentro de 60 dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica. Após tal prazo, o procedimento será definitivamente arquivado sem possibilidade de recurso, ou seja, o objeto do pedido cai em domínio público, possibilitando sua ampla exploração por quaisquer interessados.

#### *Novidade: requerimentos de exame prioritário*

O Inpi emitiu em 17 de novembro de 2006 a Resolução nº 132 para disciplinar o exame prioritário de pedidos de patente. Segundo essa resolução, podem requerer exame prioritário de pedidos de patente:

- o próprio depositante, quando comprovadamente tiver idade igual ou superior a 60 anos; quando o objeto do pedido de patente estiver sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização, ou quando a concessão da patente for condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais, liberados sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, ou originários de fundos mútuos de investimento, para a exploração do respectivo produto ou processo;
- terceiros que comprovadamente estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização.

Uma alteração importante foi feita nesta resolução através da Resolução nº 191/08. O novo art. 4º incluiu a possibilidade de que o Ministério da Saúde solicite antecipação de exame de

medicamentos que sejam regularmente adquiridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Há previsão ainda de exames prioritizados de ofício, no caso dos pedidos de patente cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo federal que declarar emergência nacional ou interesse público, nas hipóteses descritas nos §§1º e 2º do art. 2º do Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999.<sup>59</sup>

O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser formulado por meio de petição, conforme modelo do Inpi, e não há cobrança de retribuição.

Os requerimentos serão analisados por uma comissão de servidores do Inpi e julgados pelo diretor de patentes, dando-se publicidade à decisão.

#### *Subsídios ao exame: a lei brasileira e as oposições*

A LPI prevê, em seu art. 31, a possibilidade de interessados apresentarem informações para subsidiar o exame de pedido de patentes, nos seguintes termos: “publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame”.

Como vimos anteriormente, o Ato Normativo nº 127/97 do Inpi, por sua vez, estabelece que, para efeitos do art. 31 da LPI, deve-se considerar como final de exame a data do parecer conclusivo técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação de deferimento, indeferimento ou arquivo definitivo. Esse é um tema polêmico, visto que a mesma lei, em seu art. 226, estabelece que os atos do Inpi nos processos admi-

---

<sup>59</sup> Essa legislação será abordada ao discutirmos as licenças compulsórias e suas causas.

nistrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir de sua publicação. Sendo assim, em tese, o final do exame só ocorreria na data da publicação do mesmo em órgão oficial (site ou revista do Inpi), e não na data do parecer conclusivo ou no trigésimo dia anterior à publicação.

Como qualquer processo administrativo, o procedimento de exame de patentes está vinculado às regras do devido processo legal, instituto inserido no art. 5º, LIV, da Constituição Federal de 1988, que impõe pleno direito de defesa.

Esse é o entendimento de Barbosa (2004) ao versar sobre procedimentos que tramitam perante o Inpi:

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal. Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento.

O instituto do subsídio ao exame não era assim formatado na legislação de propriedade industrial anterior. O código de 1971 previa a possibilidade de interferência de terceiros através de uma etapa formal chamada “oposição”.<sup>60</sup> Por ela era possível que terceiros, dentro dos próximos 90 dias a contar da publicação do exame, apresentassem uma oposição. Essa ocorrência era publicada para ciência do depositante, e a seguir o Inpi aguardava um prazo não inferior a 90 dias para manifestação do depositante.

---

<sup>60</sup> “Art. 19 — Publicado o pedido de exame, correrá prazo de 90 dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.”

Pelas regras atuais, o depositante não será notificado na *RPI* a respeito da apresentação de subsídios por terceiros e apenas através de parecer emitido pelo examinador tomará conhecimento das informações apresentadas. Tal parecer já conterá a opinião do examinador sobre a pertinência ou não dos documentos e argumentos.

Outra questão relevante a respeito da atual formatação da manifestação de terceiros é a liberdade que os examinadores agora possuem de não considerar os subsídios apresentados, caso lhes cheguem após a conclusão do seu parecer final. Pode ocorrer que a petição de subsídios seja apresentada, porém não gerará os efeitos desejados pelo requerente se o examinador já tiver concluído o exame.

Dada a inexistência de um prazo específico para a oposição, especialistas<sup>61</sup> no tema recomendam que, mesmo de forma incerta, os interessados em apresentar subsídios ao exame o façam no período de 60 dias a contar da publicação do pedido, uma vez que o exame, se requerido, não ocorrerá antes desse prazo.<sup>62</sup>

O caso específico da análise de pedidos de patentes de medicamentos conta com mais uma possibilidade de participação de terceiros interessados. Através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 45/08 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa, que dispõe sobre o procedimento administrativo relativo à prévia anuência da Anvisa para a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, estabeleceu-se que até o final

---

<sup>61</sup> IDS, 2005:65.

<sup>62</sup> “Art. 31 — Parágrafo único — O exame não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido.”

da análise de que trata aquela resolução, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações que subsidiem o exame da agência.

## Concessão e vigência das patentes de invenção

### *Quando nasce uma patente?*

O art. 38 da LPI estabelece que a patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta patente. Seu §3º dirime eventuais dúvidas sobre o momento da concessão ao estabelecer que seu nascimento é marcado pela data de publicação do respectivo ato.

A concessão de patentes para produtos e processos químico-farmacêuticos depende da anuência de mais um órgão público além do Inpi: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nos termos do art. 229-C da LPI. Esse tema será aprofundado no capítulo 5.

### *Prazo de validade de uma patente e de um modelo de utilidade*

O Acordo Trips prevê que a vigência das patentes não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de depósito (e não da concessão com a emissão da carta patente).

O código de 1971 estipulava vigência de 15 anos para patentes de invenção e de 10 anos para patentes de modelo de utilidade. Com a nova lei, esses prazos foram ampliados, adequando-se ao novo ordenamento internacional.

Assim, as patentes de invenção passaram a vigor por 20 anos, e as patentes de modelo de utilidade, por 15 anos, ambos os prazos contados da data de depósito (art. 40, *caput*, da LPI). O depositante ou titular de uma patente de invenção pode, ainda,



requerer certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, como visto no capítulo 1.

A lei brasileira estabelece também que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a sete anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de estar o Inpi impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (parágrafo único do art. 40 da LPI). Esse dispositivo se destina a impedir que atrasos advindos do próprio processo de análise do Inpi prejudiquem os interesses dos titulares.

Terminado o prazo de validade, a invenção cai em domínio público, não havendo possibilidade de renovação.

#### *A proteção conferida*

A proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41 da LPI). Em outras palavras, as reivindicações definem a abrangência dos direitos conferidos ao titular: o alcance da patente.

Após concedida a patente, seu titular possui os seguintes direitos: impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: a) produto objeto de patente; b) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42).

Barbosa (2003b:456-457) lista uma série de efeitos provenientes da carta patente para o titular:

- nasce o direito exclusivo — o titular passa a poder coibir terceiros de não realizarem atividades que agora são privativas do titular da patente, sob pena de sanção civil e penal;

- nasce o direito de ser indenizado — o titular nesse momento faz jus a indenizações provenientes de violações de seu interesse jurídico protegido;
- nasce a obrigação de fazer bom uso do privilégio adquirido — o titular deve produzir o objeto da patente orientado para o bem comum, sem abusar de seu direito.

Cabe aqui reforçar que os direitos que nascem da obtenção da patente possuem por lei natureza “negativa”. Isso significa dizer que o enfeixamento de direitos, que com a patente aderem ao titular, o torna capaz de se opor a todo e qualquer interessado em explorar seu produto ou processo. Dessa forma, a patente não permite apenas que o titular frua e goze de sua patente (o que constituiria o direito “positivo”), mas também que se oponha a todos os demais não titulares. Essa constituição de direitos é similar à lei norte-americana e também à definição existente no Acordo Trips.<sup>63</sup>

### *Exaustão de direitos das patentes*

A exaustão ou esgotamento de direitos das patentes constitui uma causa limitante dos direitos conferidos pelas patentes. Al-

---

<sup>63</sup> “Art. 28 — 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. 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<sup>o</sup>; b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.”

guns conceitos de exaustão de direitos podem ser aqui destacados. Por exemplo, para Denis Barbosa (2002g)

é a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução.

Já para Figueira Barbosa (2001:104)

A exaustão de direitos é um princípio de caráter geral relacionado aos direitos positivos de propriedade, significando que o proprietário, após vender a mercadoria protegida (patentes ou marcas), perde seu domínio sobre esta.

A importância da doutrina da exaustão de direitos destaca-se pela possibilidade da ocorrência de importação paralela.<sup>64</sup> Para Elizabeth Fekete, “as importações paralelas são o fato, e a exaustão ou esgotamento de direitos é o princípio jurídico destinado a discipliná-lo”.<sup>65</sup>

O art. 6º do Acordo Trips permite que os países fiquem livres para incorporar ou não o princípio da exaustão de direitos.

A LPI, em seu art. 43, IV, estabelece que o direito de impedir terceiro de realizar o objeto da patente não se aplica a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado *interno* diretamente pelo titular

---

<sup>64</sup> Ver capítulo 4.

<sup>65</sup> Apud Fonseca, 2002.

da patente ou com seu consentimento. Dessa forma, o Brasil incorporou em sua legislação a chamada “exaustão nacional” de direitos. Isso significa dizer que, uma vez comercializado o produto patenteado no mercado interno, o titular da patente não poderá mais controlar as operações de revenda ou usos subsequentes à primeira venda.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Em virtude dessa lógica, a doutrina de exaustão de direitos é também chamada de doutrina da primeira venda (*first sale doctrine*).

# 4

## Desfazendo nós: extinção, flexibilidades, nulidades e infrações patentárias

### Infrações e extinção dos direitos concedidos pela carta patente

#### *Exploração indevida do objeto da patente*

Como visto no fim do capítulo anterior, os titulares de patentes adquirem o direito, concedido pelo Estado, de se opor a terceiros que explorem o objeto de sua patente sem seu consentimento.<sup>67</sup>

No caso de exploração indevida da patente por terceiro, o titular tem o direito de reivindicar indenização pelos atos atentatórios a sua propriedade (assim designada pelo Estado). O direito de ser indenizado diz respeito inclusive à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a data da efetiva concessão. Assim, no período de trâmite administrativo de análise da patente, após o período de sigilo (em que terceiros não poderiam ter ciência do depósito), o titular poderá reivindicar seus direitos em face de terceiros que estejam produzindo, usando, colocando à venda, vendendo ou importando o objeto de sua patente.

---

<sup>67</sup> A licença compulsória e a proteção ao usuário anterior de boa-fé constituem exceções a essa regra. Ambas serão abordadas mais adiante neste capítulo.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de pedido de indenização por infração à patente ocorrida antes da publicação do pedido. Ocorrerá quando o infrator obtiver, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado. Nesse caso, para efeito de indenização, conta-se o período de infração a partir do início da exploração.

#### *Do usuário anterior de boa-fé*

O art. 45 da LPI estabelece que “à pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no país, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”.

Esse artigo apresenta uma das exceções à regra anteriormente descrita. Os terceiros que de boa-fé exploravam o objeto da patente antes mesmo do depósito foram amparados pela lei, não só deixando de incidir sobre ele o direito a indenização do titular, como também mantendo o direito à exploração do invento.

O jurista Miguel Reale (2003) nos ajuda a compreender a previsão da LPI. Para ele a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade, um modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual se impõe o poder-dever de cada pessoa de ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. A conduta, segundo a boa-fé objetiva, é assim entendida como noção sinônima de “honestidade pública”.

Concebida desse modo, a boa-fé exige que a conduta individual ou coletiva — quer em juízo, quer fora dele — seja examinada no conjunto concreto das circunstâncias de cada caso.

Esses apontamentos trazem a necessidade de compreender o usuário anterior de boa-fé como uma exceção justa à regra do direito negativo concedido pelas patentes. Reale (2003) defende ainda que a boa-fé deve ser avaliada caso a

caso, exigindo que o cumprimento da norma nas leis e nos contratos não seja *in abstracto*, e sim *in concreto*. Isto é, em função de sua função social.

O estabelecimento das regras quanto ao usuário anterior de boa-fé constitui uma discricionariedade dos países. O Acordo Trips não estabelece de forma imperativa as normas relativas à matéria, mas arrola em seu art. 30<sup>68</sup> as exceções aos direitos exclusivos obtidos a partir das patentes.

Os direitos dos usuários anteriores encontram também fatores limitantes. Pode-se, com fulcro na literatura e na legislação, apontar três deles:

- os direitos do usuário anterior de boa-fé baseiam-se no mesmo princípio territorial das patentes. Assim, o usuário deveria ter explorado o invento no Brasil, não havendo possibilidade de extensão de direitos para o mesmo ato realizado no exterior e também reconhecido como de boa-fé;<sup>69</sup>
- o usuário anterior poderá apenas vender ou arrendar seus direitos juntamente com seu negócio, ou a parte dele que estiver relacionada com o invento. Essa limitação significa que ele não poderá licenciar seus direitos para terceiros que desejem explorar o objeto da patente (art. 45, §1º, da LPI);
- os direitos dos usuários anteriores de boa-fé não beneficiam aqueles que tenham tido conhecimento do objeto da patente através de sua divulgação no período de graça.

---

<sup>68</sup> “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.”

<sup>69</sup> IDS, 2005:111.

### *Causas de extinção de patente de invenção*

As causas de extinção das patentes estão dispostas no art. 78 da LPI:

- pela expiração do prazo de vigência;
- pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- pela caducidade;
- pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no §2º do art. 84 e no art. 87;
- pela inobservância do disposto no art. 217 (falta de procurador domiciliado no país para o caso de depositantes estrangeiros).

Caso a patente seja extinta, seu objeto cai em domínio público, que do ponto de vista legal é definido como todo objeto passível de ser explorado independentemente de autorização e remuneração. Vejamos detidamente cada forma de extinção das patentes.

#### *Pela expiração do prazo de vigência*

Conforme dito anteriormente, as patentes de invenção expiram em 20 anos, e os modelos de utilidade, em 15 anos, a contar do depósito no Brasil. A proteção não poderá ser menor que 10 e sete anos, respectivamente, a contar da concessão.

Ao cabo desses prazos a patente automaticamente cairá em domínio público, independentemente de qualquer formalidade por parte do Inpi.

#### *Pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros*

A renúncia é caracterizada pelo desejo voluntário de abrir mão de um direito ou bem. O titular da patente tem a faculdade de renunciá-la desde que não gere prejuízos a terceiros. Por exem-



plo, se o titular já tiver acordado com terceiro a fabricação de um produto sob patente, através de uma licença voluntária, este último poderá sofrer prejuízo com a extinção da patente, já que outros interessados poderão fabricar o mesmo produto, que agora estaria em domínio público.

Os interessados possuem o direito de ingressar com requerimento junto ao Inpi solicitando o indeferimento da renúncia, tendo em vista a defesa de seus direitos adquiridos.

#### Pela caducidade

A caducidade das patentes está regulada no art. 80 da LPI e merece atenção especial. Em sentido jurídico mais generalizado, o conceito de caducidade significa a extinção de um direito em virtude do decurso do prazo em que devia ser exercido, ou a extinção de uma relação jurídica em virtude de ter decorrido o prazo convencionado ou legalmente previsto para a sua duração.<sup>70</sup>

A caducidade implica o efeito de perder força, no caso, uma lei ou um direito. Pode ser entendida como uma espécie de “sanção” pela falta de exercício oportuno de um direito. O legislador subordina a aquisição (ou manutenção) de um direito a uma manifestação de vontade no decorrer de certo prazo. Se essa manifestação não se produz ao longo desse tempo, perde-se o direito.

Para que seja possível compreender a possibilidade de caducidade de patentes é necessário que retornemos à CUP. Em sua última revisão (Estocolmo, 1967), a CUP alterou dispositivo que estava previsto em sua primeira versão (1883) e que concebia o conceito de obrigatoriedade de fabricação local (no

---

<sup>70</sup> Hernández, 2000.

território), admitindo inclusive a adoção do instituto da caducidade pela legislação nacional dos países-membros.<sup>71</sup> Tal revisão estabeleceu que:

- a introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente. Ou seja, importar bens patenteados no país, mas fabricados em outro país da União não enseja caducidade por falta de exploração local;
- cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças compulsórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. A CUP prevê a emissão de licenças compulsórias como mecanismo destinado a mitigar abusos, incluindo a falta de exploração local (não sendo possível a caducidade imediata por ausência de exploração);
- a caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença compulsória. Aqui a CUP não só reforça a necessidade da emissão de licença compulsória anterior, como estabelece tempo para a proposição de ação de caducidade;
- não poderá ser pedida licença compulsória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o

---

<sup>71</sup> A revisão de Haia (1925) já previa a adoção da caducidade apenas depois de tentada uma solução através da emissão de licença compulsória, porém a norma foi cristalizada na revisão de Estocolmo (1967).

prazo de quatro anos a contar da apresentação da patente (depósito), ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. A CUP também condiciona a emissão de licença compulsória por falta de exploração local em quatro anos a contar do depósito ou três anos a contar da concessão. Além disso, a licença será rechaçada por apresentação de “razões legítimas”, mas não há conceituação de quais seriam essas razões;

- as disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

A obrigatoriedade de fabricação local foi muito questionada ao longo do tempo, e a legislação recente sobre propriedade intelectual vem adotando um conceito mais elástico, o de exploração local. Segundo o conceito de exploração, a fabricação local não é necessária desde que o titular satisfaça, através de importações, as necessidades do mercado do país que concede a patente.

O art. 27.1 do Acordo Trips corrobora a interpretação da revisão de Estocolmo da CUP ao estabelecer que a importação do produto objeto de uma patente não poderá ser considerada razão para a concessão de licença compulsória.

Como podemos ver, as legislações internacionais vêm tornando mais difícil a aplicação de sanções, por parte dos países, para conter abusos dos titulares dos títulos patentários. Conforme avaliação de Barbosa (2002c), “com o Trips, a antiga e eficiente caducidade recolher-se-á ao museu da Madame Tussaud”.

A LPI, como não podia deixar de ser, seguiu os últimos entendimentos. O art. 80 trata exclusivamente da caducidade elencada no art. 78:

Art. 80 — Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos dois anos

da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

Observa-se, portanto, a obrigatoriedade da concessão de licença compulsória anteriormente à declaração de caducidade, quando aquela não for suficiente para conter abusos dos titulares das patentes. Dessa forma, a caducidade de uma patente nunca poderá ser solicitada fundamentando-se simplesmente na falta de exploração local.

No processo de caducidade instaurado a requerimento de qualquer interessado, o Inpi poderá prosseguir se houver desistência do requerente. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

## **Flexibilidades do Trips e como foram incorporadas no ordenamento jurídico brasileiro**

### *Soluções imperfeitas para um sistema imperfeito*

Como vimos no capítulo 2, a partir da constituição da OMC todos os seus Estados-membros devem reconhecer patentes em todos os campos tecnológicos. O Acordo Trips estendeu os padrões mínimos de proteção intelectual aos Estados-membros ampliando muitas vezes seus níveis e escopos de proteção. Tal mudança trouxe consequências diversas para os países, uma vez que não havia uniformidade entre os estágios de desenvolvimento tecnológico dos países signatários.

Não obstante a constatação de que muitos países do globo não têm uma base tecnológica sólida, muitos deles possuem recursos genéticos e conhecimentos tradicionais que são considera-

dos valiosos para toda a sociedade. Assim, o tema de propriedade industrial é relevante para todos, com ou sem capacidade de concorrer no mercado internacional com suas tecnologias patenteadas, por exemplo.

O Trips prevê alguma flexibilidade em seu corpo para que os países possam elaborar seus sistemas de patentes. Tais flexibilidades podem mitigar impactos negativos do sistema de patentes, sobretudo em países mais dependentes tecnologicamente. As chamadas flexibilidades do Acordo Trips nada mais são do que dispositivos para se contrapor aos direitos conferidos ao detentor da patente ou, ao menos, tentar equilibrar o direito que possa ser utilizado de forma excessiva.

A maioria dos países em desenvolvimento não dispõe de capacidade significativa de pesquisa, sobretudo de pesquisa de inovação. Com essa realidade, esses países têm pouco a ganhar com a ampla proteção de patentes como forma de otimizar suas pesquisas, porém têm muito a perder com o impacto das patentes nos preços e envio de *royalties* para o exterior.<sup>72</sup>

A heterogeneidade dos países do mundo, no que tange a aspectos econômicos, tecnológicos e sociais, é um motivo substantivo para a existência de diferentes níveis de proteção patentária. Daí a necessidade da adoção de um sistema de patentes que melhor atendesse as suas circunstâncias sociais e econômicas. A homogeneização proposta pelo Trips impediu a normatização baseada em aspectos locais, mas previu “espaços em branco” a serem preenchidos pelos países conforme sua vontade, de modo a garantir um ambiente competitivo e minimizar os custos para seus consumidores.

Assim, a incorporação nas legislações internas das flexibilidades previstas no Acordo Trips tornou-se de interesse capital

---

<sup>72</sup> Comissão para Direitos da Propriedade Intelectual, 2002.

para os países em desenvolvimento, uma vez que tais salvaguardas poderiam diminuir a incidência das patentes nos preços e no acesso das populações a produtos e processos tecnológicos.

A incorporação das flexibilidades constitui hoje a forma possível, apesar de imperfeita, já que as regras gerais do Acordo Trips têm limites que ainda são considerados altos por muitos países.

### *O que o Acordo Trips permite?*

#### Períodos de transição

Os arts. 65 e 66 estabelecem prazos para que os países possam se adequar às novas disposições estabelecidas pelo acordo. Os prazos variam conforme o nível de desenvolvimento de cada país. Países desenvolvidos tiveram até um ano (até 1996) para reformular suas legislações, enquanto os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos tiveram, respectivamente, cinco anos (até 2000) e 11 anos (até 2006) para fazê-lo. O art. 65 também estabeleceu que os países em desenvolvimento teriam cinco anos adicionais, ou seja, até 2005, para conferir proteção da propriedade intelectual em campos tecnológicos não protegidos anteriormente.

Vale ressaltar que a Declaração Ministerial sobre o Acordo Trips e Saúde Pública, conhecida como Declaração de Doha, estabelece que os países menos desenvolvidos, que não reconheciam patentes para produtos farmacêuticos antes da entrada em vigor do mesmo acordo, teriam um período de transição até 2016 para iniciar o reconhecimento.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Segundo Chaves e outros (2007), “países como Argentina, Costa Rica, Honduras, Paraguai e Uruguai utilizaram parcialmente o período de transição para a concessão de patentes no setor farmacêutico. No entanto, a vantagem conferida pelo uso dessa flexibilidade foi em parte anulada nos países que incluíram em

## Exaustão internacional de direitos e importação paralela

Como vimos no capítulo 3, a exaustão de direitos constitui uma doutrina segundo a qual a primeira venda de um artigo patenteado, feita pelo titular da patente ou seu licenciado, exaure o seu controle sobre o bem. A exaustão internacional, dessa forma, seria a possibilidade de um país importar um produto patenteado de outro, desde que o produto tenha sido colocado no mercado deste pelo detentor da patente ou com o seu consentimento. Dessa forma, o proprietário não poderia usar o direito de patente para controlar o uso ou o preço da revenda do artigo.<sup>74</sup>

## Uso experimental e exceção Bolar<sup>75</sup>

O art. 30 do Acordo Trips estabelece os limites aos direitos conferidos pela patente, o que possibilita a implementação de flexibilidades como o uso experimental e a exceção Bolar.<sup>76</sup>

O uso experimental permite que o conteúdo tecnológico da patente seja usado para fins de investigação científica. É uma forma de promover um equilíbrio entre os interesses do detentor da patente e os interesses dos países, pois possibilita a utilização da informação revelada pela patente com o intuito de promover o desenvolvimento científico e tecnológico.<sup>77</sup>

---

suas legislações sobre propriedade intelectual o dispositivo de *pipeline*. Trata-se de um tipo de proteção com efeito retroativo para produtos e processos farmacêuticos patenteados em outros países, mas não comercializados no país”.

<sup>74</sup> Fonseca, 2001:222.

<sup>75</sup> O termo “exceção Bolar” teve origem em um painel de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio (OMC), no caso *Canada-Patent Protection for Pharmaceutical Products*, com a decisão de 7 de abril de 2000.

<sup>76</sup> Chaves et al., 2007.

<sup>77</sup> Chaves, 2006:24.

A exceção Bolar, também conhecida como “trabalho antecipado”, permite que um laboratório farmacêutico se utilize do conhecimento de uma patente concedida para realizar testes necessários à obtenção de registro sanitário em agências reguladoras antes da expiração da patente. Isso possibilita o lançamento de um medicamento genérico imediatamente após a expiração da patente.

#### Licença compulsória

A licença compulsória é talvez a principal flexibilidade prevista no Acordo Trips. Este dispõe em seu art. 31 sobre os usos em que a exploração da patente prescinde da autorização do titular, permitindo a exploração por terceiros de um produto ou processo patenteados.

Tais usos e casos poderão ser estabelecidos nas legislações internas dos países-membros, de modo que as circunstâncias e condições podem variar de país para país. As condições em regra são baseadas em interesse público, falta de exploração da patente e situações de emergência nacional, visando remediar práticas anticompetitivas e de concorrência desleal, por falta de produção local e na existência de patentes dependentes.

Além das flexibilidades arroladas acima, o Trips, em seu art. 8º, permite aos países “adotarem medidas necessárias para proteger a saúde pública e nutrição e para promover o interesse público em setores de vital importância para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que compatíveis com o disposto no Acordo”.

#### *Incorporações à moda brasileira: o que prevê nossa legislação?*

O Brasil incorporou a maioria das flexibilidades previstas no Acordo Trips. Por exemplo, o uso experimental também consta no art. 43 da LPI:



O disposto no artigo anterior<sup>78</sup> não se aplica: (...)

II — aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.

A exceção Bolar foi garantida pela emenda à LPI feita pela Lei nº 10.196/2001, que acrescentou o inciso VII também ao art. 43:

O disposto no artigo anterior não se aplica: (...)

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.

A importação paralela não está prevista de forma ampla na lei brasileira, por estar condicionada à emissão de licença compulsória prévia:

Art. 68 — O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. (...)

§ 3º — No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabrica-

---

<sup>78</sup> “Art. 42, *caput* — 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: (...)”

ção local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Segundo Sholze (2002b), no início da tramitação da LPI

havia firme determinação por parte do Executivo de privilegiar a fabricação local e, ao mesmo tempo, permitir a importação paralela do objeto da patente (a chamada exaustão internacional de direitos). Com o aprofundamento dos debates no Congresso Nacional, percebeu-se o conflito entre os dois mecanismos e houve uma mudança de posição do governo no sentido de adotar-se a exaustão nacional, sabidamente de difícil defesa no contexto internacional.

Por fim, a licença compulsória está prevista nos arts. 68 a 74 da LPI. Vejamos mais detidamente seus limites e possibilidades no item seguinte.

#### *Licenças compulsórias: limites e possibilidades*

As licenças compulsórias são flexibilidades muito importantes para países em desenvolvimento, pois em casos específicos servem para diminuir o impacto dos direitos de exclusividade sobre bens, sobretudo os essenciais.<sup>79</sup>

O titular da patente e seus herdeiros ou sucessores poderão conceder licença para sua exploração: são as chamadas licenças voluntárias (arts. 61 a 63 da LPI). A licença pode ser exclusiva, quando então o próprio titular é excluído do direito de exploração, ou não exclusiva, o que permite ao titular fornecer licenças a diferentes pessoas ou companhias e ainda explorar ele próprio a patente.

---

<sup>79</sup> Correa, 1999.

A licença voluntária deverá ser averbada no Inpi (art. 62). Concedida a licença e explorada a patente pelo licenciado, o titular da patente passa a fazer jus ao recebimento de *royalties*. Segundo o próprio Inpi, essa remuneração constitui-se geralmente numa percentagem dos preços de venda do produto e varia de acordo com o campo da tecnologia e, ainda, o escopo da patente.<sup>80</sup>

A LPI (arts. 68 a 74) também estabelece as licenças compulsórias, que independem da vontade do detentor da patente e são permitidas em alguns casos para coibir abusos por parte do titular ou sanar problemas específicos, a saber:

- abuso de poder econômico — o abuso de poder econômico por meio de patentes advém do poder de mercado adquirido através de patente utilizada de forma a infringir a ordem econômica;
- não exploração ou insuficiência de exploração — o tema da exploração por fabricação local do invento tem suscitado que-relas internacionais, como, por exemplo, o caso EUA *vs.* Brasil na OMC. Essa controvérsia chegou à OMC em maio de 2000, através de consulta formulada pelos norte-americanos ao governo brasileiro. Os norte-americanos alegavam que o art. 68, I, estava em descompasso com o Acordo Trips (art. 27,1), que proíbe a discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente;

---

<sup>80</sup> “Na maioria dos casos, uma percentagem ao redor de 5% é considerada boa, enquanto em indústrias de alta produção e grande competição, como a indústria automobilística, a percentagem é menor, e em indústrias de baixa produção e alto custo, como na indústria de aviões e em certas áreas químicas ou na indústria farmacêutica, a percentagem é mais elevada e chega a 7-8% ou ainda mais” (disponível em: <[www.inpi.gov.br/patentes/titularidades/licencas.htm](http://www.inpi.gov.br/patentes/titularidades/licencas.htm)? tr14>).

- em junho de 2001, os EUA retiraram a queixa contra o Brasil, pressionados especialmente por ONGs internacionais que argumentavam que tal atitude poderia ter conseqüências negativas para o Programa Nacional de Aids, como no processo de cooperação entre o Brasil e outros países em desenvolvimento na transferência de tecnologia e *know-how* para a produção de medicamentos antirretrovirais;<sup>81</sup>
- interesse público e/ou emergência nacional — emergência nacional e interesse público são as únicas hipóteses legais de concessão *de ofício* de licença compulsória. Isso significa dizer que, nesses casos, não há que se falar em necessidade de negociação prévia com o titular da patente. Essas hipóteses foram regulamentadas pelo Decreto nº 3.201 de 1999;
- patentes dependentes — visam as chamadas “patentes de aperfeiçoamento”. Os titulares dos pedidos de patentes de aperfeiçoamento (patentes dependentes), mesmo depois da concessão, precisam obter licença dos detentores de patente de base para explorar suas próprias invenções. O requerente deverá ser pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.

A licença compulsória somente poderá ser requerida depois de decorridos três anos da concessão da patente (Lei nº 9.279, arts. 68 a 74). Se após dois anos tal licença não se revelar suficiente para prevenir ou sanar os abusos ou o desuso, salvo motivo justificado, poderá ser declarada a caducidade, ou seja, a perda do direito, como visto anteriormente.

---

<sup>81</sup> Chaves, 2005.

## Nulidade de patentes

### *A amplitude da possibilidade de nulidade patentária*

A LPI estabelece que são nulas as patentes e os modelos de utilidade concedidos contrariando as suas disposições (art. 46), sem arrolar as causas da nulidade. Cabe aqui a interpretação de que quaisquer vícios podem ensejar a nulidade de uma patente, sejam eles atinentes à matéria da patente em si, seja à forma com que o pedido deveria ter sido processado. Por exemplo, uma patente pode ser considerada nula por não atender aos requisitos de patenteabilidade (art. 8º), mas também pela não apresentação de documentos exigidos ao longo do processo administrativo no Inpi. No entanto, a nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo considerada uma nulidade parcial, e não total — nesse caso, algumas reivindicações seriam anuladas, e as perfeitas permaneceriam válidas.

Não obstante esse artigo, a LPI elenca as hipóteses de possibilidade de instauração de um processo administrativo de nulidade, como veremos mais adiante.

### *Os efeitos da nulidade no tempo*

A nulidade da patente produzirá efeito *ex tunc*, ou seja, a partir da data do depósito do pedido.

A nulidade da patente pode ser pleiteada por duas vias: a administrativa e a judicial. Pela via administrativa, no próprio Inpi, o requerente deverá inaugurar o processo até seis meses após a concessão da patente. Essa é uma mudança significativa em relação ao código de 1971, que estabelecia prazo de um ano para a instauração.

A via judicial pode ser proposta a qualquer tempo, desde que na vigência da patente. Veremos a seguir como se dão essas formas de pleito.

### *Processo administrativo de nulidade (PAN)*

Os processos administrativos de nulidade de patentes (art. 50 e segs. da LPI) ao fim constituem a única instância administrativa de contestação formal, com contraditório, entre depositantes e terceiros, já que a oposição como se conhecia foi modificada para a existência do subsídio ao exame.

#### Procedimento

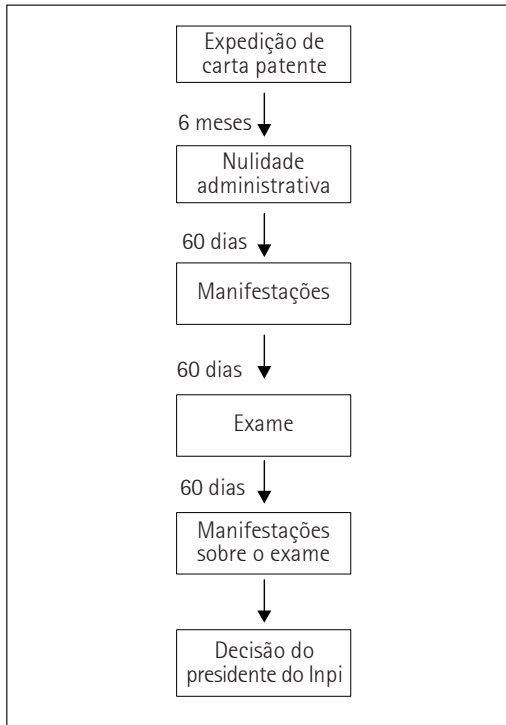
Qualquer terceiro legitimamente interessado ou o próprio Inpi, de ofício, poderá iniciar um procedimento de nulidade administrativa de patentes, para declarar sem efeito a concessão da patente, retroagindo à data do depósito.

O prazo para interposição do PAN é de seis meses a contar da concessão da patente, sendo certo que o titular da patente objeto do PAN pode apresentar contestação em até 60 dias a contar da publicação deste na *RPI*.

A partir da instauração, de ofício ou mediante requerimento, o titular da patente é intimado a se manifestar no prazo de 60 dias. Havendo ou não manifestação, o Inpi deve emitir um parecer (exame), intimando o titular e o requerente a se manifestarem no prazo comum de 60 dias. Após esse prazo, mesmo não apresentadas as manifestações, o processo é decidido pelo presidente do Inpi, encerrando-se a instância administrativa (arts. 51 a 55 da LPI).

A decisão do PAN tem efeitos retroativos, alcançando todos os atos que desencadearam a concessão do título, inclusive quanto ao dever de indenizar terceiros prejudicados pelo exercício de um direito considerado ilegítimo.

Figura 3

**Procedimento de nulidade administrativa****Hipóteses de nulidade administrativa**

Barbosa (2002c) chama a atenção para a importância da observância das causas de nulidade, levando em consideração sobretudo a função social da patente, se a mesma está ou não servindo à comunidade sem lesar os concorrentes. Segundo ele, “a falta ou inadequação do resumo, por exemplo, pelo qual a comunidade na prática se familiariza com o invento, é causa seriíssima de nulidade por frustração do dever de divulgar a tecnologia”.

A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

- não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais (arts. 6º a 10);
- o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI, respectivamente — tais artigos tratam da suficiência descritiva e da correta formulação das reivindicações;
- o objeto da patente se estender além do conteúdo do pedido originalmente depositado — nesse caso, a nulidade seria uma espécie de sanção para a hipótese de o titular ter adicionado matéria ao pedido durante seu processamento através de emenda voluntária (art. 32), de divisão (art. 26) ou através de emenda em resposta a parecer ou exigência (art. 36);
- no seu processamento tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão — esse inciso é alvo de críticas<sup>82</sup> por se referir a vícios emanados do próprio órgão responsável pelos procedimentos, o Inpi, com previsão de punição ao titular da patente, o qual não poderia responder por erro da instituição.

#### *Ações judiciais de nulidade*

Como visto acima, as ações de nulidade poderão ser propostas a qualquer tempo da vigência da patente. Podem figurar no pólo ativo dessas ações o próprio Inpi ou qualquer pessoa com legítimo interesse.

Estudo realizado na Alemanha sobre processos judiciais de nulidade de patentes atesta que essa modalidade de ação vem

---

<sup>82</sup> IDS, 2005:119.



crescendo naquele país na última década.<sup>83</sup> Essas ações cresceram 80% entre 1985 e 2003, o que mostra a preocupação da concorrência e de terceiros interessados em “fiscalizar” o bom funcionamento dos escritórios de patentes no mundo. Donde se conclui que os escritórios de patentes devem ser céleres, mas também eficazes no cumprimento da lei e na observação do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A LPI garante que a nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Por exemplo: a empresa Argamassas Capiberibe Ltda., titular da patente de invenção PI0001, ingressa com uma ação judicial em face de Materiais de Construção Olaria Ltda., alegando que esta última está infringindo sua patente ao fabricar o produto reivindicado em sua patente. Durante a mesma ação, Materiais de Construção Olaria argui em sua defesa a nulidade da patente PI0001, cujo titular ora a aciona.

A eficácia da sentença proferida em juízo que declara a nulidade da patente será *ex tunc* (assim como a decisão administrativa), retroagindo portanto à data do depósito e produzindo efeitos *erga omnes* (contra todos).

O foro para proposição das ações será a Justiça Federal, já que o Inpi constitui, como vimos, uma autarquia federal e por isso possui foro privilegiado.<sup>84</sup> Quando o Inpi não figurar como autor da ação, deverá intervir no feito.

---

<sup>83</sup> IP Campenhausen, 2004: “o aumento constante do número de patentes em vigor na Alemanha na última década também levou a uma explosão do número de processos de nulidade, que aumentaram praticamente 80%, passando de 101 (1985) para 181 (2003), o que reflete a crescente importância econômica dos processos de nulidade”.

<sup>84</sup> Art. 109, I, da Constituição Federal.

Fato curioso nas ações de nulidade é o prazo diferenciado para a resposta do réu (titular da patente). Pela LPI (art. 57, §1º), os réus contam com 60 dias para responder em juízo, ao contrário da regra do Código de Processo Civil de apenas 15 dias.

Depois de transitada em julgado a sentença, o Inpi deverá publicar a anotação de nulidade da patente para ciência da sociedade.

## Crimes contra patentes e prescrição

### *Atos considerados crimes contra patentes*

Os crimes contra as patentes estão dispostos na LPI (arts. 183 a 186). A lei traz previsão exaustiva de atos considerados infrações criminais (tipos) e civis. Há variação entre previsão de penas para atos de exploração direta da patente e cominações mais brandas para explorações indiretas do objeto patenteadado.

O sujeito ativo — ou seja, aquele que comete o crime — pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, além de serem admitidas co autorias e a participação. O inventor, depositante ou titular que cedeu integralmente a invenção comete crime em detrimento do novo titular, se realizar um dos tipos penais. O sujeito passivo sempre é o titular da patente.

Para os crimes contra patentes de invenção e modelos de utilidade temos, geralmente, as ações penais de iniciativa privada,<sup>85</sup> ou seja, ações em que o Estado legitima o ofendido a agir em seu nome, ingressando com ação penal e pleiteando a condenação do sujeito ativo. Essas são hipóteses excepcionais nas quais se verifica nítido predomínio do interesse particular sobre o cole-

---

<sup>85</sup> Segundo Mirabete (2005:129), embora o *jus puniendi* pertença exclusivamente ao Estado, este transfere ao particular o direito de acusar (*jus accusationis*) em algumas hipóteses. O direito de punir continua sendo do Estado, mas ao particular cabe o direito de agir.

tivo, como é o caso da proteção ao privilégio concedido por uma carta patente. A exceção a essa regra ocorre quando as infrações são praticadas em prejuízo de entidade de direito público.<sup>86</sup>

Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

- fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular;
- usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Essas são modalidades diretas de exploração de patentes. Para esses atos as penas estipuladas são de detenção de três meses a um ano ou multa.

Ademais, também comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

- exporta, vende, expõe ou oferece para 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 patentado;
- importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no país, para os fins previstos no item anterior e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Para essas modalidades indiretas as penas são de detenção de um a três meses ou multa.

Outro crime previsto na LPI consiste em fornecer componente de um produto patentado ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final

---

<sup>86</sup> Arruda, 2007.

do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. A pena prevista é detenção de um a três meses ou multa (art. 185).

O art. 185 confere ao titular o direito de reprimir atos de terceiros em relação a componentes ou partes cuja aplicação final resulte no uso da patente. Por exemplo: a empresa Atlântida Lifts Ltda. possui patente de um “elevador e método de travar o carro do elevador”. Esse elevador é dotado de uma roldana de tração que movimenta o carro por meio dos cabos de içamento e de um aparelho de segurança montado em conjunto com o carro de elevador e encaixado em um trilho-guia. Esse aparelho de segurança foi projetado exclusivamente para o elevador e compõe a patente da Atlântida Lifts, porém não é o seu objeto reivindicado exclusivamente. A empresa Ascensores Romão Ltda. fabrica e vende o aparelho de segurança sem a permissão da Atlântida Lifts.

Essa modalidade de infração está prevista na legislação de patentes norte-americana que inspirou a redação do art. 185 da LPI. Pela lei norte-americana, a infração de componentes ou material/equipamento para exploração de objeto patenteado é denominada *contributory infringement*. Segundo Langinier e Marcoul (2005),

Empresas podem ser acusadas de infração direta se elas usam ilegalmente uma inovação protegida por uma patente (direito de cópia ou marca registrada). Mas elas também podem ser acusadas de infração indireta (também chamada *infração contributória*),<sup>87</sup> desde que elas ajudem a vender ou a promover produtos ou serviços de uma companhia que infrinja uma patente. Formalmente, a lei de patentes também torna responsável alguém que ativamente induz

---

<sup>87</sup> Grifo nosso.

infração de uma patente, ou alguém que contribui para a infração por outro se ele se oferece para vender ou vende um componente de uma máquina, manufatura, combinação ou composição patenteadas, ou um material ou aparato para uso na prática de um processo patenteado.

O nome em inglês (*contributory infringement*) remete ao espírito da lei norte-americana, que entende que em tais atos o terceiro não autorizado age por contribuição e, portanto, de forma indireta. A lei brasileira, nesse sentido, é mais restritiva, pois do art. 185 se depreende que o terceiro é considerado um infrator direto.<sup>88</sup>

#### *Abrangência civil e penal e reivindicações constantes da carta patente*

Os crimes contra as patentes serão caracterizados ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente (art. 186).

Como vimos anteriormente, as patentes podem conter uma pluralidade de reivindicações. Caso apenas uma delas seja violada, ainda assim persiste a conduta criminosa e há possibilidade de responsabilização de terceiros.

O art. 186 traz um tema controverso, qual seja, a equivalência em matéria de patentes. A equivalência trabalha com a noção de que a patente, em verdade, protege a idéia inventiva, e não estritamente a matéria reivindicada. Portanto, copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> IDS, 2005:357.

<sup>89</sup> Barbosa, 2003a.

Deve-se, no entanto, levar em consideração os princípios norteadores das regras de direito privado e, sobretudo, entender que o sistema de apropriação de conhecimentos industriais constitui exceção à desejável circulação livre de tecnologia e informação e também ao princípio constitucional da livre concorrência. Nesse sentido, as regras de proteção patentária devem ser avaliadas da forma mais restritiva possível, tendo em vista o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Os crimes descritos no item anterior também são considerados ilícitos civis, e a responsabilidade civil que se segue a tais fatos consiste na reparação do dano. Diferentemente, aos crimes segue-se a responsabilidade penal, que não consiste na reparação do interesse do ofendido, mas no restabelecimento do equilíbrio de interesses anterior à violação da lei.

O quadro arrola as condutas penais e civis estabelecidas pela LPI:

#### Teor civil e tipo penal previstos na LPI — comparativo

| Teor civil  | Tipo penal              |
|---|-------------------------|
| "produzir objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado"        | "fabricar"              |
| "usar processo"   | "usar meio ou processo" |
| "usar produto objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado"    | "exportar"              |
| "vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado"          | "vender"                |
| "colocar à venda objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado" | "expor à venda"         |

| Teor civil   | Tipo penal  |
|--|---|
| <p>"importar com o propósito de produzir, usar, colocar à venda ou vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patenteado"</p> <p>"impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo"</p> | <p>"ter em estoque"</p> <p>"ocultar para utilização com fins econômicos"</p> <p>"receber para utilização com fins econômicos"</p> <p>"importar produto para utilização com fins econômicos que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento"</p> <p>"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"</p> <p>"ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente"</p> <p>"utilização de meios equivalentes ao objeto da patente"</p> |

Fonte: Barbosa, 2002a.

A LPI dispõe sobre as regras que nortearão os julgadores no caso de infração de patentes e a conseqüente necessidade de estabelecer indenizações ao titular. O art. 208 estabelece que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Essa é a regra, disposta no Código Civil (art. 927), das perdas e danos (que abrangem o que o prejudicado perdeu, bem como o que deixou de ganhar em virtude de atos de terceiros, os chamados lucros cessantes).

De acordo com a LPI (art. 210), os lucros cessantes serão determinados pela forma mais favorável à parte lesada, obedecendo aos seguintes critérios:

- os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse acontecido;
- os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- 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.

*A prescrição para reparar danos causados aos direitos de propriedade industrial*

A prescrição faz referência ao decurso do tempo sobre os direitos. Um direito pode ser extinto, em virtude da inércia, ao transcorrer determinado período de tempo fixado em lei. Savigny<sup>90</sup> avalia: “o fundamento da prescrição reside na necessidade de serem fixadas as relações jurídicas certas, suscetíveis de dúvidas e controvérsias, encerrando-se a incerteza em determinado lapso de tempo”. Para Soares (2002), “juridicamente é o modo de adquirir um direito ou uma propriedade, de ser isento de uma obrigação pela posse não interrompida ou pela cessação do exercício do direito de outrem durante certo tempo fixado pela lei. É a extinção de um direito que não se exerce por determinado tempo”.

O Código Civil estabeleceu em seu art. 205 que a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. O art. 225 da LPI estabeleceu prazo menor ao determinar que prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

---

<sup>90</sup> Apud Soares, 2002.



# 5

## Questões atuais sobre patentes de invenção: vendo o noticiário e entendendo a notícia

### Patentes farmacêuticas

A indústria farmacêutica figura como exemplo claro de indústria intensiva em conhecimento (*science-based*), onde a inovação é largamente determinada por avanços conjuntos das ciências básicas e aplicadas, associados a progressos complementares nas tecnologias de pesquisa. Dessa forma, a entrada e manutenção no mercado de empresas nesse segmento dependem em grande parte da inovação tecnológica, seja mediante novos produtos ou processos, seja pelo incremento daqueles já existentes.

Essas características encontram acolhimento no sistema atual de proteção industrial. Na seara farmacêutica, os depósitos patentários recorrentes de “novos” produtos ou processos visam inibir a concorrência e criar ilhas de monopólio. Não por acaso, as empresas farmacêuticas influenciaram decisivamente o deslocamento das regras de propriedade industrial da Ompi para a OMC, em 1994.<sup>91</sup>

Como vimos, o Brasil alterou sua legislação de propriedade industrial em 1996, ajustando-se às novas regras da OMC. A nova

---

<sup>91</sup> Adede, 2003.

lei ampliou o escopo das matérias patenteáveis, estabelecendo a possibilidade de proteção de todos os campos tecnológicos, alterando a proibição da lei anterior (Lei nº 5.772/71) quanto, por exemplo, a substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

#### *A garantia da saúde no Brasil e o acesso a antirretrovirais (ARVs)*

A Constituição Federal de 1988, ao afirmar que “saúde é direito de todo cidadão e dever do Estado”, forneceu as bases para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio das leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90. A partir de então, apresentou-se o desafio de desenvolver um sistema público de saúde obedecendo a princípios fundamentais, como a universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, a integralidade de assistência, a igualdade da assistência à saúde — sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie —, a participação da comunidade, a descentralização político-administrativa, entre outros.

Entre os campos de atuação do SUS está a assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica (art. 6º da Lei nº 8.080/90). Esta última, considerando sua amplitude e complexidade, também se transformou em compromisso político de longo prazo por meio da Portaria nº 3.916/96 — a Política Nacional de Medicamentos —, materializando diretrizes e prioridades para a garantia do acesso a medicamentos essenciais e de qualidade.

No âmbito da epidemia de HIV/Aids no Brasil, a Lei nº 9.313/96<sup>92</sup> (Lei de Acesso Universal) fortaleceu o arcabouço legal

---

<sup>92</sup> “Art. 1º — Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento.”

já existente para a garantia do acesso a ARVs (medicamentos para o tratamento do HIV e da Aids) e outros medicamentos para o tratamento da infecção. A aprovação da referida lei foi determinante para a melhor estruturação do Programa Nacional de Aids. A lei ainda impulsionou os gestores do SUS, nas três esferas, a “formular e implementarem um sistema logístico para aquisição e distribuição de medicamentos, assim como a estruturarem uma rede nacional de serviços de saúde para fornecer, de forma coordenada, serviços de assistência médica, apoio e diagnóstico laboratorial”.

As conseqüências da Lei de Acesso Universal podem ser ilustradas em números: entre 1997 e 2004, houve uma redução da mortalidade em 40% e da morbidade em 70%; uma redução das internações hospitalares em 80% e do tempo médio de internação hospitalar, gerando uma economia de gastos com internações da ordem de US\$ 2,3 bilhões e como contrapartida um gasto de US\$ 2 bilhões em ARVs no mesmo período. No entanto, a manutenção da distribuição universal de ARVs encontra-se ameaçada pela sustentabilidade financeira do programa.

Atualmente o Ministério da Saúde fornece 17 medicamentos ARVs (Abacavir, Atazanavir, Amprenavir, Delavirdina, Didanosina, Efavirenz, Estavudina, Indinavir, Lamivudina, Lopinavir/Ritonavir, Nelfinavir, Nevirapina, Ritonavir, Saquinavir, Tenofovir, Zalcitabina e Zidovudina), sendo oito deles produzidos por laboratórios farmacêuticos nacionais. Os medicamentos produzidos localmente não estão sob proteção patentária no Brasil, e esse fato permitiu a diminuição substancial dos valores das terapias, assim ampliando o acesso. No entanto, essa realidade foi alterada de forma indelével com o reconhecimento de patentes farmacêuticas no país.

O marco legal que estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos pelo Estado não significa a garantia de

sua sustentabilidade, sobretudo quando consideramos enfermidades que consomem medicamentos patenteados, como é o caso do HIV/Aids. Ao longo dos últimos 10 anos, diversos desafios tiveram que ser enfrentados com a paralela aprovação da nova lei de patentes. Inicialmente, a redução de preços dos tratamentos deveu-se em grande parte à produção local e à concorrência internacional pela indústria de medicamentos genéricos. O cenário nacional de produção encontra peculiaridades, como a existência de 18 laboratórios públicos com forte vocação para o atendimento das demandas públicas. No cenário internacional, o retardamento do ajuste das leis internas de países produtores de genéricos, como a Índia, promoveu a concorrência e ampliou a possibilidade de acesso a medicamentos com preços mais acessíveis.

Num segundo momento, o Ministério da Saúde inaugurou as negociações com os laboratórios farmacêuticos transnacionais, detentores das patentes dos ARVs importados. Essa estratégia teve início em 2001, envolvendo os laboratórios Merck, Roche e Abbott. Nessa ocasião, houve redução de preços e a assinatura de um contrato de transferência de tecnologia (licença voluntária) para a produção do medicamento patenteadado pela Merck. Em 2003, nova rodada de negociações teve início, e foi criado um grupo de negociação para aquisição e produção de ARV. Dessa vez, nem todos os objetivos foram alcançados, já que não foi possível um contrato de transferência de tecnologia. Por fim, em 2005, a negociação com a empresa Abbott culminou com a assinatura de um contrato com cláusulas restritivas.

Todas as negociações foram entabuladas sob ameaça de emissão de licenças compulsórias dos medicamentos. Porém, o Brasil não licenciou compulsoriamente medicamentos para HIV ou para qualquer outra patologia desde a implementação da nova LPI até maio de 2007. A emissão da primeira licença compulsória para medicamentos no Brasil será abordada a seguir.

### *A licença compulsória do medicamento Efavirenz no Brasil*

No dia 4 de maio de 2007, o governo brasileiro emitiu a licença compulsória do medicamento Efavirenz, cuja patente pertence ao laboratório Merck Sharp & Dohme. De acordo com o Programa de DST/Aids do Ministério da Saúde, o antirretroviral Efavirenz é o medicamento importado mais utilizado no tratamento da Aids. Atualmente, 38% das pessoas vivendo com HIV/Aids no Brasil utilizam o remédio nos seus esquemas terapêuticos. Estima-se que, até o final de 2007, 75 mil das 200 mil pessoas farão uso do Efavirenz.

Ainda segundo aquele programa, “com os valores praticados pelo laboratório para o país, o custo por paciente/ano equivale a US\$ 580, o que representaria um orçamento anual de US\$ 42,9 milhões para 2007. Os preços do produto genérico variam de US\$ 163,22 a US\$ 166,36 por paciente/ano. A partir desses valores, com o licenciamento compulsório, a redução de gastos em 2007 será em torno de US\$ 30 milhões. A estimativa de economia até 2012, data em que expira a patente Efavirenz, é de US\$ 236,8 milhões”.

Em nota conjunta anunciando o início do licenciamento compulsório, os ministérios da Saúde e das Relações Exteriores afirmaram que este seria feito “com vistas a assegurar a viabilidade do Programa Nacional DST-Aids” e em conformidade com a normativa nacional e internacional aplicável.

Pode-se dizer que vários fatores influenciaram a decisão do Executivo de emitir a licença compulsória do Efavirenz: a inflexibilidade do laboratório em rever seus preços para o mercado brasileiro; o desgaste da licença compulsória como instrumento de pressão (fato que restou evidente ao longo das respectivas negociações nos anos anteriores); e a pressão da sociedade civil

brasileira, sobretudo de grupos ligados à saúde e aos direitos humanos.<sup>93</sup>

O Efavirenz é um medicamento patenteado no Brasil através do mecanismo *pipeline*, apesar de o primeiro depósito ter sido feito em outros países em 1992. Outros fatores foram apontados por setores da sociedade civil como responsáveis pela decisão do Executivo:

- a própria empresa vende o mesmo medicamento a preços muito inferiores em países de igual nível de desenvolvimento e com menor número de pessoas em tratamento (mas com um percentual de soropositivos acima de 1%, o que não é o caso do Brasil);
- há versões genéricas muito mais baratas — de até US\$ 0,45 por comprimido, ou custo anual de US\$ 164,25 por paciente — produzidas por empresas indianas (Cipla, Ranbaxy e Aurobindo). A Merck não apresentou uma proposta aceitável para o governo brasileiro, desconsiderando o tamanho da demanda no país, crescente a cada ano, o compromisso com o acesso universal e ainda o fato de que o atual protocolo de tratamento inclui o Efavirenz como um dos medicamentos de primeira escolha (ou tratamento de primeira linha).

A empresa inicialmente apresentou uma proposta de 2% de redução; depois, com a declaração de interesse público do medicamento, ofereceu 30%. O governo considerou a proposta insatisfatória e finalmente decretou o licenciamento compulsório para a importação inicial das versões genéricas produzidas na Índia e, posteriormente, para a produção local.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Kweitel e Reis, 2007.

<sup>94</sup> Chaves, 2007.

### *A Declaração de Doha*

As flexibilidades dos direitos de propriedade industrial, principalmente aqueles relacionados com patentes concedidas para medicamentos, foram largamente discutidas durante a 4ª Sessão da Conferência Ministerial de Doha, no Qatar, na qual foi aprovada uma declaração sobre o Acordo Trips e a saúde pública: a Declaração de Doha.

Com a assinatura da Declaração de Doha, os países-membros da OMC concordaram que a saúde pública deve ter primazia sobre os interesses comerciais, para que os países em desenvolvimento possam assegurar a todos os seus cidadãos medicamentos com preços acessíveis, valendo-se de todos os meios de flexibilização dos direitos decorrentes da proteção da propriedade intelectual previstos no Trips. A declaração traz os seguintes termos:

4. Concordamos que o Acordo Trips não impede e não deve impedir que os membros adotem medidas de proteção à saúde pública. Deste modo, ao mesmo tempo em que reiteramos nosso compromisso com o Acordo Trips, afirmamos que o acordo pode e deve ser interpretado e implementado de modo a implicar apoio ao direito dos membros da OMC de proteger a saúde pública e, em particular, de promover o acesso de todos aos medicamentos.

Neste sentido, reafirmamos o direito dos membros da OMC de fazer uso, em toda a sua plenitude, da flexibilidade implícita nas disposições do Acordo Trips para tal fim.

5. Dessa forma, e à luz do item 4, acima, embora mantendo nossos compromissos com o previsto no Acordo Trips, reconhecemos que essa flexibilidade significa que: a) na aplicação das tradicionais regras de interpretação da legislação internacional pública, cada cláusula do Acordo Trips deverá ser entendida à luz do objeto e da finalidade do acordo, na forma expressa em seus objetivos e princípios.

Cada membro tem o direito de conceder licenças compulsórias, bem como liberdade para determinar as bases em que tais licenças são concedidas.

Cada membro tem o direito de determinar o que constitui emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, subentendendo-se que crises de saúde pública, inclusive as relacionadas com o HIV/Aids, com a tuberculose, a malária e outras epidemias, são passíveis de constituir emergência nacional ou circunstâncias de extrema urgência. (...)

7. Ratificamos o compromisso dos membros de países desenvolvidos de conceder incentivos a suas empresas e instituições, para que se promova e estimule a transferência de tecnologia aos membros de países menos desenvolvidos (...).

No mesmo sentido, tanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto a Organização das Nações Unidas (ONU) já se pronunciaram no sentido de que o direito à propriedade intelectual, em casos de acesso a medicamentos para pacientes com Aids em países em desenvolvimento, deve ser relativizado.

Desse modo, as regulamentações internacionais acerca do tema, mesmo reconhecendo o direito da propriedade industrial sobre os medicamentos, estabelecem que os países em desenvolvimento podem adotar medidas que protejam a saúde pública e assegurem o acesso a medicamentos.

#### *A anuência prévia da Anvisa*

O processo de concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos difere do procedimento convencional dos demais campos tecnológicos. Os medicamentos são bens diferenciados por sua importância social, levando o legislador à criação do instituto da anuência prévia, estabelecido inicialmen-



te em medida provisória (MP nº 2.006, de 15 de dezembro de 1999) e posteriormente consolidado no art. 229-C da LPI.

O art. 229-C determina que os depósitos patentários de processos e produtos farmacêuticos apenas serão deferidos e se transformarão em patentes após a anuência prévia da Anvisa. Ressalte-se que essa anuência é concedida ou negada após a avaliação do pedido pelo Inpi, considerando aspectos de forma e de mérito.

O referido artigo estabelece: “a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa”.

A fim de dar cumprimento ao dispositivo legal supracitado, a Anvisa assumiu essa tarefa em 1999, e seu corpo técnico passou a analisar os processos de pedido de patentes.

Considerando a importância do tema para a área de saúde e as políticas do governo brasileiro sobre propriedade intelectual, os trabalhos desenvolvidos pela Anvisa consideram os aspectos substantivos expressos na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) atrelados a uma visão de saúde pública, descrita no arcabouço legal.

O trâmite de um processo enquadrado no 229-C é feito da seguinte forma: o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) faz uma avaliação técnica, e os processos que entende estarem em condições de patenteabilidade são remetidos à Anvisa para análise. Esta declara, em forma de parecer, o seu entendimento sobre se o objeto em questão é passível ou não de proteção. Ambas as instituições concedem o direito a ampla defesa aos requerentes, ao contraditório. Uma vez expedido o parecer técnico de anuência ou não por parte da Anvisa, ele é encaminhado ao Inpi para que seja expedida a carta patente nos casos em que o direito à proteção patentária foi reconhecido, ou ainda para que o indeferimento por não cumprimento dos requisitos legais de patenteabilidade seja publicado.

Caso o instituto da anuência prévia não seja considerado pelo Inpi, o processo estará sujeito a um processo administrativo ou ação de nulidade, em conformidade com a Lei nº 9.279/96. O art. 46 dispõe que são nulas as patentes e os modelos de utilidade concedidos contrariando as suas disposições. Cabe aqui a interpretação de que quaisquer vícios podem ensejar a nulidade de uma patente, sejam eles atinentes à matéria da patente em si ou à forma pela qual o pedido deveria ter sido processado — por exemplo, o desrespeito ao dispositivo da anuência prévia.

### *O caso indiano*

Desde a década de 1970, a Índia não reconhecia patentes para o setor farmacêutico, fato que, como parte de uma forte política industrial, possibilitou o desenvolvimento de um parque industrial farmacêutico.<sup>95</sup> A partir de 2005, a lei de patentes indiana passou a reconhecer patentes para esse setor, o que representou um impacto para a produção de versões genéricas mais baratas até então exportadas para diferentes países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos.<sup>96</sup>

Na nova emenda à lei, a seção 3(d) previu a não concessão de proteção patentária aos pedidos relativos à “mera descoberta de uma nova formulação de uma substância já conhecida e que não resulte em aumento da eficácia já conhecida da substância; ou à mera descoberta de qualquer propriedade ou novo uso de uma substância conhecida (...)”. Adicionalmente, a seção 25 inserida previu a possibilidade de se opor à concessão de patentes.

Com base nos referidos artigos, grupos de pacientes com câncer entraram com oposição ao pedido de patente do mesilato

---

<sup>95</sup> Chaudhuri, 2005.

<sup>96</sup> Medecins sans Frontières, 2006.

de imatinib — conhecido pelo nome comercial Glivec — produzido pela Novartis. O resultado da oposição foi a não concessão, na Índia, da patente desse produto.

Essa vitória para os grupos proponentes foi considerada emblemática<sup>97</sup> porque abriu precedente para que grupos de outras enfermidades, principalmente HIV/Aids, entrassem com oposição contra pedidos de patentes de novas formulações de substâncias já conhecidas e de combinações duplas em doses fixas de substâncias já conhecidas e, muitas vezes, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Como exemplos destas últimas, vale citar o caso da combinação de zidovudina e lamivudina — conhecida pelo nome de marca Combivir, depositado pela GlaxoSmithKline (GSK) —, contra a qual soropositivos na Índia entraram com pedido de oposição no dia 30 de março de 2006. O mesmo vem sendo feito para os pedidos de patentes envolvendo as seguintes substâncias: fumarato de tenofovir disoproxil, nevirapina, abacavir, atazanavir, amprenavir e outros.

O impacto dessas ações de oposição vem provocando tamanha reação por parte das empresas farmacêuticas transnacionais que, recentemente, a Novartis contestou no Judiciário indiano a seção 3(d) da lei indiana de patentes, alegando que a mesma não é compatível com o Acordo Trips.<sup>98</sup>

## Patentes *pipeline* no Brasil

*Que são patentes pipeline?*

Como vimos no capítulo 2, o Brasil alterou sua lei de propriedade industrial em 1996. A nova legislação incluiu em seus arts.

---

<sup>97</sup> Radhakrishnan e Park, 2006.

<sup>98</sup> Medecins Sans Frontières, 2006b.

230 e 231 as chamadas patentes *pipeline*, isto é, uma disposição temporária por meio da qual foram aceitos depósitos de patentes em campos tecnológicos não reconhecidos até então, possibilitando a proteção patentária de medicamentos, entre outros. A redação do art. 230 da Lei de Propriedade Industrial é a seguinte:

Poderá ser depositado pedido de patente relativo a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e a substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no país, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

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

Os depósitos *pipeline* impactaram fortemente áreas do conhecimento não passíveis de registro até então, com a possibilidade de patenteamento de substâncias obtidas por processos químicos, produtos químico-farmacêuticos, medicamentos de qualquer espécie, e seus processos de obtenção ou modificação, sem análise dos requisitos de patenteabilidade dispostos no art. 8º da Lei nº 9.279/96.

#### *Operacionalização do pipeline*

A LPI dispensou as patentes *pipeline* da análise dos requisitos de patenteabilidade previstos em seu art. 8º. De outra parte,

submeteu-as a requisitos *formais* específicos previstos em seu art. 230, o qual impôs as seguintes condições para sua concessão:

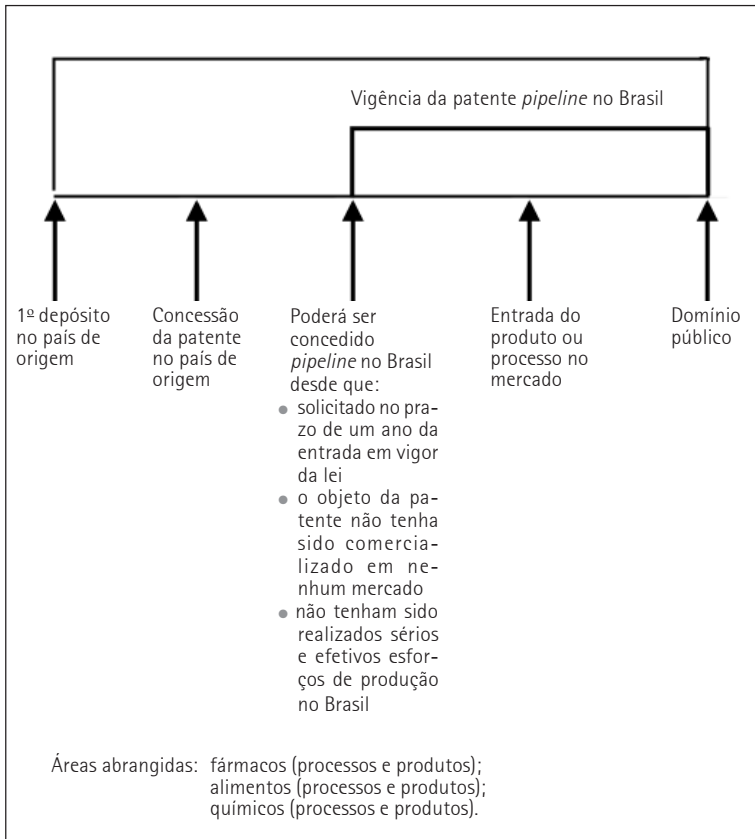
- o objeto do pedido de patente não pode ter sido colocado em nenhum mercado;
- não terem sido realizados no Brasil sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto da patente;
- prazo de um ano para requerimento de patentes *pipeline*, a contar da data de publicação da LPI (ou seja, de 14 de maio de 1996 a 14 de maio de 1997);
- indicação da data do primeiro depósito no exterior;
- comprovação de concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido;
- o objeto solicitado não pode infringir o disposto nos arts. 10 e 18 da LPI.

Assim, de acordo com o entendimento desse instituto, os pedidos *pipeline* depositados segundo as regras do art. 230 da LPI estariam sujeitos apenas a uma análise formal, e não a um exame de mérito, uma vez que seriam considerados os termos de concessão e o prazo de validade da patente concedida originalmente, mas, repetimos, não seriam realizadas análises de cumprimento dos requisitos de patenteabilidade no Brasil. Assim, vale ressaltar que o conteúdo depositado no Brasil deveria ter teor idêntico ao do documento concedido no país de origem.

Como vimos, com a dispensa de avaliação dos requisitos básicos de patenteabilidade exigidos pelo art. 8º da LPI, os depósitos estrangeiros foram aceitos no Brasil desde que houvesse pedidos correspondentes ou patentes concedidas em outro país. Desse critério ficaram excluídos os depósitos cujos inventores fossem nacionais, para os quais o exame deveria ser efetuado

normalmente, considerando os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Figura 4  
Operacionalização do *pipeline*



Fonte: Sholze, 2002b:112.

É importante salientar que o dispositivo *pipeline* não foi uma exigência do Acordo Trips, mas uma iniciativa que partiu do próprio Legislativo brasileiro. No Congresso Nacional, à época, os que “defendiam sua inclusão observavam que, desta forma, o país

tranquilizaria empresas estrangeiras — especialmente os laboratórios farmacêuticos — que estariam temerosas de investir no Brasil, alegando fragilidade de proteção à propriedade intelectual. Os contrários ao *pipeline* justificavam seu posicionamento pelo receio de que os laboratórios nacionais tivessem de pagar *royalties* sobre produtos lançados há sete ou oito anos”.<sup>99</sup>

Em um ano de vigência da possibilidade de depósito de patentes *pipeline* foram depositados cerca de 1.170 pedidos, dos quais cerca de 19% são relativos a invenções do campo da biotecnologia. Os pedidos provenientes de universidades e instituições públicas somam 30 — ou 13,4% do total —, dos quais sete de origem brasileira, sendo três da Fiocruz, dois da Embrapa, um da UFRJ e um da Universidade de Caxias do Sul.

Atualmente já foram concedidas mais de 700 patentes *pipeline*, e cerca de 500 pedidos ainda podem ser deferidos, pois estão em andamento no Inpi ou aguardam concessão no exterior (condição *sine qua non* pelo art. 230 e seus parágrafos).

### *O questionamento da constitucionalidade das patentes pipeline*

O referido art. 230 da Lei de Propriedade Industrial vem sendo questionado no que se refere a sua constitucionalidade, especialmente pela violação dos princípios constitucionais que regem a propriedade industrial (art. 5º, XXIX); pela violação do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV); e pela afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, *caput*).

A Constituição Federal de 1988, ao determinar a proteção da propriedade e, por conseguinte, da propriedade industrial, estabeleceu também as diretrizes e os objetivos de tal proteção,

---

<sup>99</sup> Biasi et al., 1997.

associando-a à necessária atenção ao interesse público. Assim prevê a Constituição em seu art. 5º:

XXIII — a propriedade atenderá a sua função social; (...)

XXIX — a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país; (...).

Há, portanto, a necessidade de que a proteção patentária atenda ao interesse social, o que é questionável no caso das *pipeline*. Como já visto, as patentes *pipeline* criadas pelo art. 230 da Lei de Propriedade Industrial permitem a proteção de medicamentos sem a análise material, oferecendo proteção ao que já estava sendo usado e já era conhecido pela sociedade.

Assim, a concessão de patentes *pipeline* viola o princípio da inderrogabilidade do domínio público, pelo qual um conhecimento, após ter entrado em domínio público, não pode mais dele ser retirado.

O conceito de domínio público foi estabelecido da seguinte forma por Hely Lopes Meirelles:

A expressão domínio público ora significa o poder que o Estado exerce sobre os bens próprios e alheios, ora designa a condição desses bens. (...) A mesma expressão pode ainda ser tomada como conjunto de bens destinados ao uso público (direto ou indireto — geral ou especial — *uti singuli* ou *uti universia*) como pode designar o regime a que se subordina esse complexo de coisas afetadas de interesse público.

Tendo ingressado no domínio público, a criação nele se enraíza e não pode ser novamente apropriada. O ingresso no domí-



nio público faz com que determinado bem se torne comum a todos, e a coletividade adquire o direito de mantê-lo disponível, impedindo sua apropriação individual. Segundo Denis Barbosa (2003b), “o ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo”.

No caso dos bens intangíveis, como a propriedade intelectual, sua entrada no domínio público permite plena fruição pela sociedade. Considerando que o sistema de patentes possibilita a apropriação privada de um bem intangível, gerando escassez de um bem não escasso, entende-se que a concessão de patentes bloqueia a entrada no domínio público de um conhecimento que poderia servir à coletividade, sendo injustificável sua concessão quando esta não representar algo novo. Mais uma vez, citando Denis Barbosa:

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça ao conhecimento, à cultura ou às artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos.

No caso das patentes *pipeline* é notório o conflito com o princípio da inderrogabilidade do domínio público. Uma vez disponibilizado o conhecimento por meio da publicação do depósito dos pedidos de patentes no exterior, não deveria o Poder Legislativo brasileiro autorizar a concessão de patente nacional cujo efeito seja retirar conhecimento já existente no domínio público, restringindo o livre acesso ao bem já disponível e violando os preceitos constitucionais. Ainda mais considerando que foi adotado no Brasil o princípio da novidade absoluta em matéria de patente, ou seja, se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou no estado da técnica em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio.

Além disso, o art. 230 da Lei de Propriedade Industrial viola o princípio do devido processo legal substantivo, representado na razoabilidade e proporcionalidade das medidas, ao permitir a proteção patentária sem a análise dos requisitos materiais e à revelia dos princípios constitucionais que determinam a função social da propriedade. A Constituição Federal, em seu art. 5º, assim prevê: “LIV — ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal”.

A proporcionalidade e a razoabilidade de medidas legislativas e administrativas devem ser apreciadas de acordo com o princípio do devido processo legal substantivo, cuja interpretação tem sido desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal e constitui parâmetro para análise de coerência constitucional dos referidos atos. Nos dizeres do ministro Celso de Mello, quando do julgamento da ADIn nº 1.158:

Todos sabemos que a cláusula do devido processo legal — objeto de expressa proclamação pelo art. 5º, LIV, da Constituição — deve ser entendida, na abrangência de sua noção conceitual, não só sob aspecto meramente formal, que impõe restrições de caráter ritual à atuação do Poder Público, mas, sobretudo, em sua dimensão material, que atua como decisivo obstáculo à edição de atos legislativos de conteúdo arbitrário ou irrazoável. A essência do *substantive due process of law* reside na necessidade de proteger os direitos e as liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação [ou ato] que se revele opressiva ou, como no caso, destituída do necessário coeficiente de razoabilidade.

No caso, o art. 230 da Lei de Propriedade Industrial permite a proteção de medicamentos — produtos de absoluta essencialidade para a proteção e garantia dos direitos fundamentais à vida e à saúde —, sem a análise de sua pertinência material e retirando

conhecimento que já estava em domínio público, constituindo assim medida não razoável e desproporcional na perspectiva dos princípios constitucionais.

Por fim, cumpre ressaltar que as patentes *pipeline*, como implementadas pelo referido art. 230 da LPI, violam também o princípio da isonomia, consubstanciado no *caput* do art. 5º da Constituição Federal, ao permitir tratamento diferenciado entre nacionais e estrangeiros.

Dispõe de forma definitiva o art. 5º: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”.

No mesmo sentido, o Estatuto do Estrangeiro, em seu art. 95, destaca que “o estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis”.

No entanto, houve uma desigualdade de tratamento entre depositantes nacionais e estrangeiros no que tange às patentes *pipeline*. Enquanto o depósito do inventor nacional só foi aceito mediante o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade estabelecidos na lei nacional (art. 8º da LPI), os depositantes estrangeiros foram submetidos apenas aos requisitos exigidos no país de origem — diferentes, em muitos casos, dos previstos no Brasil —, podendo ter sua patente concedida mesmo sem preencher os requisitos aqui exigidos. Essa situação traz graves distorções ao sistema, uma vez que alguns países, como a Bélgica, sequer realizam exame técnico.

As incongruências do referido artigo da LPI ficam ainda mais evidentes quando se leva em conta a possibilidade de patenteamento de invenções até então não patenteáveis. As patentes *pipeline* visaram alcançar os inventores que não tiveram seus objetos de invenção contemplados no código de propriedade industrial bra-

sileiro anterior. No entanto, aqueles que já haviam depositado suas invenções na vigência do antigo código, ainda que as mesmas não pertencessem ao rol de matérias patenteáveis no Brasil à época, foram também contemplados.

Segundo o art. 230, §5º, o depositante que tivesse pedido de patente em andamento relativo às matérias contempladas pelo *pipeline* poderia apresentar novo pedido, no prazo desse artigo, desde que desistisse do pedido em andamento. Essa possibilidade demonstra que o depositante que tentava a obtenção de proteção para matéria não patenteável no Brasil foi “premiado” pela nova legislação, podendo inclusive ingressar com novo pedido para o mesmo objeto, dessa vez adequado à nova lei.

O Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) da Rebrip<sup>100</sup> propôs em 28 de novembro de 2007 uma representação junto ao procurador-geral da República, para que este ingressasse com uma ação direta de inconstitucionalidade das patentes *pipeline*. Em maio de 2009, o procurador geral da República ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4234) questionando as patentes *pipeline*.<sup>101</sup>

## Patentes de biotecnologia

A exploração de recursos naturais vem servindo de base para a perpetuação das sociedades ao longo do tempo. A manipulação da natureza incluindo seres vivos, no entanto, sofisticou-se, alterando seu *status*: de matéria prima de construção de base material para as sociedades industriais passou a fonte de experimentos de ciências e tecnologias avançadas.

---

<sup>100</sup>Grupo organizado da sociedade civil coordenado pela Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia). Ver <[www.abiaids.org.br/projetos/projetoview.aspx?lang=pt&seq=110258mid=5&fg=projetos](http://www.abiaids.org.br/projetos/projetoview.aspx?lang=pt&seq=110258mid=5&fg=projetos)> e <[www.rebrip.org.br/\\_rebrip/](http://www.rebrip.org.br/_rebrip/)>.

<sup>101</sup> Reis, Terto Jr. e Pimenta, 2009.

A biotecnologia pode ser conceituada como “qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica”.<sup>102</sup>

Alguns autores<sup>103</sup> classificam a biotecnologia em tradicional ou clássica e biotecnologia moderna. A primeira diz respeito ao emprego de microorganismos visando a fermentação de substâncias vegetais e animais para consumo humano. Porém, o desenvolvimento das técnicas que exigiam manipulação de microorganismos começou a ser obstaculizado pela impossibilidade de encontrar na natureza todas as propriedades desejadas para determinados experimentos. Além disso, nas áreas agrícola e pecuária, o sistema tradicional de melhoramento genético, através de transferência de características hereditárias, também apresentava limitações. A descoberta da molécula DNA e o desenvolvimento das técnicas de transferência de material genético entre organismos vivos por meios bioquímicos representaram um marco na ciência e deram origem à biotecnologia moderna.

A biotecnologia possui alto grau de internacionalização, tanto nas atividades de pesquisa quanto de produção, comercialização e consumo. É considerada uma das novas tecnologias fundamentais neste começo de século, com enormes perspectivas de aumento de produtividade, economia de matéria-prima, redução de consumo, exploração de fontes alternativas de energia e superação de problemas ligados à poluição.

### *Biotecnologia e patentes*

Em 1871, pela primeira vez outorgou-se uma patente para um organismo vivo (uma levedura livre de germes patogênicos,

---

<sup>102</sup> Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, 2004.

<sup>103</sup> Sholze, 2002a; Azevedo et al., 2002.

aperfeiçoando o processo de fabricação da cerveja), a Louis Pasteur, na França. Alguns consideram que o marco jurídico internacional da concessão de patentes para organismos vivos ocorreu com a decisão da Suprema Corte norte-americana em 1980, quando do patenteamento da bactéria *Pseudomonas*, com base no fato de que a bactéria patenteada fora produzida em laboratório, tendo como aplicação a degradação do óleo cru.<sup>104</sup>

Cabe esclarecer que os direitos de propriedade intelectual sobre seres vivos ou material biológico estão relacionados à informação contida nos genes do organismo, e não ao organismo propriamente dito. Mesmo com essa diferença, a propriedade intelectual sobre um ser vivo ou matéria biológica pode afetar o acesso ao mesmo (ou a alguns de seus componentes), bem como o uso que se possa fazer dele.<sup>105</sup>

Atualmente são previstas diversas formas de proteção legal de matérias vivas. Por exemplo:

- patentes de sequências de DNA — para justificar o patenteamento de genes tem-se recorrido à aplicação analógica de critérios aceitos com relação às moléculas químicas, partindo do pressuposto de que o DNA é um composto químico.<sup>106</sup> Mesmo com as resistências ao patenteamento de sequências gênicas do ser humano, já ganha espaço a possibilidade de patenteamento de genes humanos a partir de seu uso em pesquisas com fins terapêuticos;<sup>107</sup>
- patentes de micro-organismos de origem animal ou vegetal — de sua sequência de genes ou, em casos muito peculiares, do próprio micro-organismo.

---

<sup>104</sup> Ver capítulo 1.

<sup>105</sup> Albagli, 1998.

<sup>106</sup> Castilho, 2001.

<sup>107</sup> Albagli, 1998.

O grande problema com relação ao registro patentário de organismos vivos reside na sua não compatibilização imediata com alguns pré-requisitos do sistema de patentes, mais precisamente o de ser uma novidade e ter aplicação industrial, além dos problemas envolvendo os relatórios descritivos (que constituem o passo a passo ou o desvendamento da invenção). As análises dessas inconformidades foram baseadas no estudo realizado por Santos (1996).

Em relação à novidade, há um liame muito tênue entre descoberta e inventividade. A mera descoberta não caracteriza uma invenção; logo, excluiria a possibilidade de registro, como vimos no capítulo 1.

Os argumentos referentes à proibição do registro seguem na linha de que as inovações biológicas carecem de capacidade inventiva, originando-se da manipulação ou da recombinação de materiais genéticos preexistentes ou, ainda, do isolamento de produtos e substâncias que ocorrem na natureza, tratando-se portanto de descobertas, e não de invenções. Os que defendem a apropriação, por sua vez, afirmam que o sistema de patentes é a única forma de evitar o uso não autorizado de inovações biológicas, uma vez conhecidas pela concorrência.

A utilização industrial é uma premissa do sistema de patentes. Há uma querela, no entanto, no caso das inovações biotecnológicas, uma vez que o patenteamento de material genético de uso exclusivo em atividades de pesquisa pode levar à monopolização de processos experimentais e obstaculizar o desenvolvimento científico tecnológico.

O desvendamento completo da invenção é a contrapartida exigida pelo Estado para que o inventor possua o monopólio de determinado invento. Assim, um técnico da área poderá, seguindo as indicações das descrições do autor, reproduzir o invento. Segundo Santos (1996), a revelação da invenção, além de esti-

mular a competição imediatamente após a revelação da mesma, permite formar um estoque de tecnologias que de outra forma não seria constituído por estarem protegidas por segredo industrial. Ocorre que a descrição perfeita do todo ou de parte de seres vivos por vezes pode se transformar num óbice à revelação de invenções. Outra questão a ser abordada diz respeito ao fato frequente do comprometimento da repetição do processo de obtenção de um organismo com base na descrição da inovação, por estar sujeito a mudanças aleatórias, fruto dos processos biológicos naturais inerentes, anulando o principal item da contrapartida do inventor.

Não há evidência clara e irrefutável de que a proteção intelectual estimule a pesquisa. Segundo Schneider,<sup>108</sup> houve progresso das biotecnologias antes da concessão de patentes em países industrializados. Porém, o que não deixa dúvidas é o interesse econômico despertado através do patenteamento de material biotecnológico, fato atestado pela concentração de capital das indústrias farmacêuticas ao redor do mundo.

#### *Biotecnologia e patentes no Brasil*

A LPI considera patenteáveis os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade que não sejam mera descoberta (art. 18, III). Como vimos, a conceituação de microorganismos transgênicos na LPI é: “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”.

---

<sup>108</sup> Apud Castilho, 2001.



Os organismos geneticamente modificados (OGMs) são tratados na Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, na qual são conceituados da seguinte forma: “organismo cujo material genético — ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética”.

Segundo Castilho (2001:72), a conceituação de microorganismo suscitou muito debate, pois, em si, não significa muita coisa, apenas um ser vivo pequeno. O patenteamento de microorganismos, mesmo que apenas de transgênicos, “abre portas para o patenteamento de seres vivos superiores. O conceito de microorganismo tem sido indevidamente ampliado de tal forma que a Ompi já reconhece como microorganismo células isoladas, tecidos, plasmídeos, DNA, um gene, uma proteína”.

Cabe ressaltar que as plantas e a biotecnologia vegetal estão excluídas da sistemática de patentes, mas foram incluídas no rol das proteções intelectuais através da Lei nº 9.456/97, a chamada Lei de Cultivares, seguindo as diretrizes da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV), que visa ao desenvolvimento agrícola mundial.

#### *Projetos de Lei sobre a matéria*

Até o final de janeiro de 2009 encontrava-se em tramitação na Câmara dos Deputados projetos de lei visando a alteração da atual Lei de Propriedade Industrial brasileira no que diz respeito ao patenteamento de matérias obtidas de seres vivos, retirando da mesma a possibilidade de patenteamento de organismos geneticamente modificados (OGMs).

O Projeto de Lei (PL) nº 4.961 de 2005 é de autoria do deputado federal Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP) e propõe a alteração da Lei nº 9.279/96, modificando a redação de dispositivos que definem o que é considerado invenção ou mo-

delo de utilidade e quais produtos biológicos não seriam patenteáveis. Esse Projeto de Lei estipula uma exceção à restrição de patenteamento de seres vivos e materiais biológicos, tornando passível de patenteamento as “substâncias ou materiais deles [dos seres vivos] extraídas, obtidas ou isoladas, as quais apresentem os requisitos previstos do art. 8º e que não sejam mera descoberta”. Na justificção, o autor ressalta ser essa medida uma necessidade estratégica para o país, visto que a atual legislação desestimularia investimentos públicos e privados direcionados ao conhecimento e aproveitamento econômico da flora e fauna brasileiras.

O PL foi proposto em 29 de março de 2005, e o despacho de 6 de abril de 2005 estabeleceu que o mesmo se dirigiria às seguintes comissões: meio ambiente e desenvolvimento sustentável; ciência e tecnologia; comunicação e informática; desenvolvimento econômico, indústria e comércio; constituição e justiça; e cidadania.

Foi então designado relator o deputado Jorge Pinheiro (PL/DF), que votou pela rejeição do PL. Em 2006 o relator voltou atrás e apresentou parecer favorável à proposição, após consideração dos argumentos apresentados no voto em separado do deputado Hamilton Casara.

Por fim, o Projeto de Lei nº 4.961/05 foi arquivado ao fim da legislatura anterior, e desarquivado em abril de 2007 por requerimento do autor. Encerrado o prazo, não foram apresentadas emendas. Em dezembro de 2007, o deputado Antonio Carlos Mendes Thame requereu tramitação em conjunto do Projeto de Lei nº 654/07. Deferido o requerimento, apensou-se o último à proposição inicial.

O Projeto de Lei apensado (nº 654/07) é de autoria do deputado Nazareno Fonteles (PT/PI) e também propõe a alteração da Lei de Propriedade Industrial brasileira. Esse PL também se direciona a alterações do art. 18 da Lei nº 9.279/96, que define o

que não é patenteável no Brasil. Pela proposta de nova redação, considera-se não patenteável o todo ou parte dos seres vivos, inclusive os organismos geneticamente modificados (OGMs). O parágrafo único do inciso passa a definir OGMs em termos abrangentes, de forma a abarcar todos os organismos cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética.

Na justificativa, o autor enfatiza que os OGMs são de interesse para o agronegócio e ressalta que a monocultura de alta lucratividade, além de impactos ambientais, leva à formação de latifúndios e à concentração de renda. O autor considera a proibição de patenteamento de OGMs como benéfica para os pequenos agricultores e para a sociedade como um todo.

Enquanto tramitavam separadamente, o Projeto de Lei nº 654/07 recebeu do relator, deputado Gervásio Silva, parecer pela rejeição, com votos em separado, pela aprovação, dos deputados Edson Duarte e Leonardo Monteiro, este último na forma de substitutivo.

O assunto promete criar polêmica entre os setores interessados e na sociedade como um todo, tendo em vista a importância e a extensão das mudanças sugeridas.



## Bibliografia



ADEDE, A. O. Origins and history of the Trips negotiations. In: BELLMANN, C.; DUTFIELD, G.; MELÉNDEZ-ORTIZ, R. (Eds.). *Trading in knowledge*. Development perspectives on Trips, trade and sustainability. London: Earthscan, 2003.

ALBAGLI, Sarita. Da biodiversidade à biotecnologia: a nova fronteira da informação. *Ciência da Informação*, v. 27, n. 1, 1998.

ARRUDA, Viviane. *Propriedade industrial: contagem do prazo para a interposição da queixa-crime*. 2007. Disponível em: <<http://conjur.estadao.com.br/static/text/52512,1>>. Acesso em: 6 dez. 2007.

AZEVEDO, Nara et al. Pesquisa científica e inovação tecnológica: a via brasileira da biotecnologia. *Dados*, v. 45, n. 1, p.139-176, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. *Conteúdo da exclusividade das patentes de invenção*. 2002a. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/83.doc>>. Acesso em: 6 dez. 2007.

\_\_\_\_\_. *Da noção de bens imateriais*. 2002b. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/136.doc>>. Acesso em: 6 dez. 2007.

\_\_\_\_\_. *Perecimento e usucapião de patentes de invenção*. 2002c. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/123.rtf>>. Acesso em: 2 mar. 2007.

\_\_\_\_\_. *Tipos de patente*. 2002d. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/131.doc>>. Acesso em: 6 dez. 2007.

\_\_\_\_\_. *A legislação de propriedade intelectual em vigor*. 2002e. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/73.doc>>. Acesso em: 6 dez. 2007.

\_\_\_\_\_. *Os requisitos da patente de invenção*. 2002f. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/119.rtf>>.

\_\_\_\_\_. *Limites do direito de patente*. 2002g. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/103.rtf>>.

\_\_\_\_\_. *Impossibilidade de aplicação da doutrina de equivalentes*. 2003a. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/guerra2.doc>>. Acesso em: 6 dez. 2007.

\_\_\_\_\_. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003b.

\_\_\_\_\_. *A natureza do exame das patentes*. 2004. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/falta.doc>>.

BARBOSA, L. Figueira. *Preços na indústria farmacêutica: abusos, salvaguardas em propriedade industrial. A questão brasileira atual. Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

BIASI, Gabriel di et al. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

CARVALHO, Sergio Medeiros Paulino de; PESSANHA, Lavínia Davis Rangel. Propriedade intelectual, estratégias empresariais e mecanismos de apropriação econômica do esforço de inovação no mercado brasileiro de sementes. *Revista de Economia Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 151-182, jan./jun. 2001.

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Patentes de origem biológica. In: PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado sobre propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 1.

CHAMAS, Claudia I. *Inovações e descobertas*. 2006. Disponível em: <[www.cipi-qf.org.br/artigos.asp?artigo=12](http://www.cipi-qf.org.br/artigos.asp?artigo=12)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

CHAUDHURI, S. *The WTO and India's pharmaceuticals industry: patent protection, TRIPS and developing countries*. London: Oxford University Press, 2005.

CHAVES, Gabriela Costa. *O processo de implementação do Acordo TRIPS em países da América Latina e Caribe: análise das legislações de propriedade industrial sob a ótica da saúde pública*. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) — Ensp/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2005.

\_\_\_\_\_. *Patentes farmacêuticas: por que dificultam o acesso a medicamentos?* Rio de Janeiro: Abia, 2006.

\_\_\_\_\_. *Perguntas e respostas sobre o licenciamento compulsório do medicamento Efavirenz no Brasil*. 2007. Disponível em: <[www.abiaids.org.br/\\_img/media/EFAVIRENZ.pdf](http://www.abiaids.org.br/_img/media/EFAVIRENZ.pdf)>.

\_\_\_\_\_ et al. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 23, n. 2, fev. 2007.

COMISSÃO PARA DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Integrando direitos de propriedade intelectual e política de desenvolvimento*. Londres: Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual, 2002.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, 2. *Anais...* Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

CORREA, Carlos Maria. *Intellectual property rights and the use of compulsory licenses: options for developing countries*. South Centre, 1999.

CRUZ, Sebastião C. Velasco e. Estado e mercado: a OMC e a constituição (incerta) de uma ordem econômica global. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, v. 20, n. 57, 2005. Disponível em: <[www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0102-69092005000100006&lng=pt&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092005000100006&lng=pt&nrm=iso)>. Acesso em: 10 mar. 2007.

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Propriedade industrial e defesa da concorrência. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Barbosa (Orgs.). *Direito e comércio internacional: tendências e perspectivas*. São Paulo: LTr, 1994.

FONSECA, Antônio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. In: PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

\_\_\_\_\_. *Importação paralela de medicamentos*. 2002. Disponível em: <[www.senado.gov.br/web/cegraf/rl/Pdf/pdf\\_154/R154-03.pdf](http://www.senado.gov.br/web/cegraf/rl/Pdf/pdf_154/R154-03.pdf)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

FUJINO, A.; STAL, E.; PLONSKY, G. A. A proteção do conhecimento na universidade. *Revista de Administração*, São Paulo, v. 34, n. 4, out./dez. 1999.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 1996.

GONTIJO, Cícero. O acordo sobre propriedade intelectual contido no Gatt e suas implicações para o Brasil. *Revista de Informação Legislativa*, Senado Federal, jan./mar. 1995.

HERNÁNDEZ, Francisco R. *La prescripción y la caducidad*. Perspectivas legislativas. 2000. Disponível em: <<http://civil.udg.edu/tossa/2000/Textos/p/3/rivero.htm>>. Acesso em: 2 mar. 2007.

IDS (Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual). *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

IP CAMPENHAUSEN. *Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany* — overview of proceedings, and cost estimates of court fees and representative fees. 2004. Disponível em: <[www.scielo.br/](http://www.scielo.br/)



scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S0102-69092005000100006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 10 mar. 2007.

KWEITEL, Juana; REIS, Renata. *A primeira licença compulsória de medicamento na América Latina*. 2007. Disponível em: <[www.ictsd.org/monthly/pontes/PONTES3-3.pdf](http://www.ictsd.org/monthly/pontes/PONTES3-3.pdf)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

LANGINIER, Corinne; MARCOUL, Philippe. *Contributory infringement rule and patents*. Department of Economics/Iowa State University, 2005. (Working Paper n. 5.010).

LATIF, Ahmed Abdel. *Coordinación de los países en desarrollo en el establecimiento de normas internacionales de propiedad intelectual*. South Centre, 2005.

MEDECINS SANS FRONTIÈRES. *Untangling the web of price reductions*. A pricing guide for the purchase of ARVs for developing countries. 2006a. Disponível em: <[www.accessmed-msf.org/documents/untanglingtheweb%209.pdf](http://www.accessmed-msf.org/documents/untanglingtheweb%209.pdf)>.

\_\_\_\_\_. *Campaign for access to essential medicines*. As Novartis challenges India's Patent Law, Msf warns access to medicines is under threat. 2006b. Disponível em: <[www.accessmed-msf.org/prod/publications.asp?scntid=26920061032487&contenttype=PARA&](http://www.accessmed-msf.org/prod/publications.asp?scntid=26920061032487&contenttype=PARA&)>.

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 18. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1983.

MIRABETE, Júlio Fabbrini. *Processo penal*. São Paulo: Atlas, 2005.

OKUBO, Yoshiko. *Indicateurs bibliométriques et analyse des systèmes de recherche: méthodes et exemples*. Paris: OCDE, 1997.

OSTRY, Sylvia. The Uruguay Round North-South grand bargain: implications for future negotiations. In: KENNEDY, Daniel M.; SOUTHWICK, James D. *The political economy of international trade law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 285-300.

PARANAGUÁ, Pedro. *Propriedade intelectual e acesso ao conhecimento: por que e como isso afeta sua vida?* 2006. Disponível em: <[www.a2kbrasil.org.br/Propriedade-Intelectual-e-acesso](http://www.a2kbrasil.org.br/Propriedade-Intelectual-e-acesso)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

PEREIRA, Lia Valls. *Sistema de propriedade industrial no contexto internacional*. Rio de Janeiro: Eaesp/FGV, 1993. Disponível em: <[www.schwartzman.org.br/simon/scipol/pdf/propind.pdf](http://www.schwartzman.org.br/simon/scipol/pdf/propind.pdf)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

RADHAKRISHNAN, P.; PARK, C. Taking the fight to their realm: the role of patent oppositions in the struggle for access to medicines. In: INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE, 16. Toronto, Canada, Aug. 2006. Disponível em: <[www.aids2006.org/pag/PSession.aspx?s=242](http://www.aids2006.org/pag/PSession.aspx?s=242)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

RAPP, Richard T.; ROZEK, Richard P. Benefits and costs of intellectual property protection in developing countries. *Journal of World Trade*, v. 24, n. 1, p. 75-102, 1990.

REALE, Miguel. *A boa-fé no Código Civil*. 2003. Disponível em: <[www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm](http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

REIS, Renata. *As vozes do laboratório: a perspectiva dos pesquisadores de biotecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e Universidade Livre de Bruxelas sobre patentes e pesquisas em inovação*. Dissertação — Uenf, Campo dos Goytacazes, 2005.

\_\_\_\_\_. TERTO JR., Veriano; PIMENTA, Cristina. *Intellectual property rights and access to ARV medicines: civil society resistance in the global south*. Rio de Janeiro: ABIA, 2009.

REZENDE, Pedro Antônio Dourado de; LACERDA, Hudson Flávio Meneses. Computadores, softwares e patentes. In: CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA E DO CARIBE SOBRE DESENVOLVIMENTO E USO DE SOFTWARE LIVRE DA UNESCO, 1., 2005. Disponível em: <[www.cic.unb.br/docentes/pedro/trabs/LACFREE2005.html](http://www.cic.unb.br/docentes/pedro/trabs/LACFREE2005.html)>. Acesso em: 6 dez. 2007.

SALVIO, Gabriella Giovanna Lucarelli de; CABRAL, Jeanine Gama Sá. Reflexões sobre o mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul e o impacto de suas decisões no mecanismo de solução de controvérsias da OMC. *Artigos*, Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Relações Internacionais, v. 1, n. 4, out./nov., 2006.

SANTOS, Márcio de M. *Direitos de propriedade intelectual na área biológica*: alguns pontos a serem considerados na preparação de legislações nacionais. 1996. Disponível em: <<http://free.freespeech.org/transgenicos/transgenicos/txts/cidadaos/marcio.htm>>.

SELL, Susan. *Private power, public law*. Cambridge University Press, 2005. (Cambridge Studies in International Relations Series, 88).

SHIVA, Vandana. *Biopirataria*: a pilhagem da natureza e do conhecimento. Rio de Janeiro: Vozes, 2001.

SHOLZE, Simone H. C. Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios e perspectivas no Brasil. In: PICARELLI, Marcia Flavia S.; ARANHA, Marcio Iorio (Orgs.). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

\_\_\_\_\_. *Patentes, transgênicos e clonagem*: implicações jurídicas e bioéticas. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 2002a.

\_\_\_\_\_. Fabricação local, licença compulsória e importação paralela na Lei de Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*, out. 2002b.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. Prescrição, por sem dúvida é a quinquenal. *Revista da ABPI*, n. 61, dez. 2002.

SOUZA, Orlando de. *Proteção por modelo de utilidade*. Instituto de Tecnologia do Paraná. Agência Paranaense de Propriedade Industrial – APPI, 2003. Disponível em: <[www.tecpar.br/appi/NewsLetter/Prote%20por%20modelo%20de%20utilidade.pdf](http://www.tecpar.br/appi/NewsLetter/Prote%20por%20modelo%20de%20utilidade.pdf)>. Acesso em: 11 mar. 2007.

TACHINARDI, Maria Helena. *A guerra das patentes*. São Paulo: Paz e Terra, 1993.



## Sobre os autores



### Pedro Paranaguá

Doutorando em direito da propriedade intelectual na Universidade de Duke, Durham, EUA; mestre em direito da propriedade intelectual pela Universidade de Londres, Queen Mary, Reino Unido. Professor em tempo integral na graduação e pós-graduação da Escola de Direito do Rio de Janeiro da FGV. Coordenador do Programa A2K Brasil do Centro de Tecnologia e Sociedade da mesma Escola. Coordenador executivo acadêmico dos cursos de direito a distância do FGV Online. Professor convidado de várias instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Representante da Escola de Direito do Rio de Janeiro da FGV na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi), da ONU, em Genebra. Pesquisador associado da IQSensato, uma *think tank* independente e internacional, sem fins lucrativos, com sede em Genebra. Trabalhou por três anos em escritório de propriedade intelectual de grande porte em São Paulo. Em seguida, liderou um grupo de pesquisas sobre acesso a

medicamentos e licença compulsória, trabalhando em conjunto com a Médico Sem Fronteiras no Brasil. Autor de diversos livros, artigos e ensaios sobre propriedade intelectual. Palestrante no Brasil e no exterior, incluindo a Ompi, Unesco e Pnud, todas da ONU.

## **Renata Reis**

Advogada e jornalista, mestre em políticas sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), com mestrado-sanduíche (sete meses) na Université Libre de Bruxelles (Département d'Économie Appliquée — Dulpea). Extensão em direitos de propriedade intelectual e saúde pública na Universidade de Buenos Aires (Ceidie), no Ministério da Saúde da Argentina, na Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. Extensão em propriedade intelectual na FGV Direito Rio. Assessora de projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) e coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (Rebrip).