

Inconstitucionalidade das Patentes *Pipeline*

Denis Borges Barbosa (2006) ¹.

INCONSTITUCIONALIDADE DAS PATENTES <i>PIPELINE</i>	1
O PIPELINE.....	2
<i>O teor do pipeline</i>	5
Quem pôde usar do pipeline: pessoa não residente	5
Objeto do benefício	6
Pressupostos e prazo do benefício.....	6
Conversão em pipeline	7
Pipeline nacional.....	7
Imunidade do usuário anterior.....	7
NATUREZA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	8
Os direitos de propriedade intelectual são inevitáveis.....	8
O remédio e seus efeitos secundários.....	9
A tensão constitucional relativa à propriedade intelectual	13
A noção deste monopólio no direito constitucional	15
Condições de aceitabilidade desse monopólio	16
A imutabilidade dessas conclusões usando da noção de propriedade	19
O Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público.....	22
A propriedade industrial, como parte da Propriedade Intelectual, na Carta da República	23
As patentes no sistema constitucional	25
O Princípio da exclusividade sobre o novo.....	27
A incompatibilidade com a cláusula finalística.....	28
Da noção constitucional de novidade	32
Um exemplo: a novidade no caso de cultivares	33
Princípio da especificidade de proteções	34
A incorporação do princípio na lei ordinária	35
A opção brasileira como padrão internacional.....	37
O princípio da relevância da solução técnica	38
Adoção do princípio pela lei ordinária	41
O princípio do procedimento vinculado das patentes	41
Da competência do INPI – O Poder/Dever no cumprimento de suas obrigações	43
Exame de anterioridades como parte do procedimento legal	45

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

A obrigatoriedade do exame de anterioridades.....	45
A nulidade poderá ser sempre suscitada em via judicial.....	51
<i>Pipeline e direito internacional</i>	52
Pipeline não é uma exigência de TRIPs.....	53
A Pipeline não é compatível com a CUP.....	53
A Corte Suprema Argentina declara o pipeline proibido por TRIPs e a CUP.....	55
O Pipeline não é compatível com o PCT.....	56
COMO INTERPRETAR O ART. 230 DO CPI/96.....	57
<i>A interpretação das normas de propriedade intelectual</i>	57
A interpretação segundo os princípios.....	57
A interpretação das regras em si mesmas.....	59
A interpretação específica do pipeline.....	61
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PIPELINE DO ART. 230.....	62
<i>A proposta do art. 230</i>	62
<i>A retórica de ponderação do art. 230</i>	64
<i>A novidade de mercado do art. 230 não é constitucional para as patentes de invenção</i>	65
<i>A hipótese de que o exame seja delegado à autoridade estrangeira</i>	66
<i>A desponderação inerente ao art. 230</i>	68
O pipeline como reparação de pecados.....	68
As duas instâncias de novidade.....	70
<i>O caráter inconstitucional do art. 230 do CPI/96</i>	71
Outras causas de desconformidade.....	72

O pipeline

O CPI/96 introduziu um instituto temporário, destinado a corrigir, em parte, a falta de patentes para produtos químicos, e processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior (art. 230 e 231 da Lei 9.279/96). Tal instituto, denominado pipeline², visava trazer diretamente ao sistema jurídico brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no Brasil, que aqui não poderiam ser deferidas em face da proibição da lei anterior³.

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

3 Sobre a questão, vide MUJALLI, Walter Brasil. A Propriedade Industrial – Nova lei de patentes. São Paulo: De Direito, 1992, p.46; DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 159; CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld. A repercussão, no regime da patente de pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. Revista da ABPI, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24.; Bastos, Aurélio Wander, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assunta Conexas, Rio de Janeiro. Lumeo Juris, 1997, p. 216; Correa, Carlos, El Acuerdo TRIPs, Buenm Aires, Ciudad Animem, 1996; DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2001, p. 494, Már-

Assim define o instituto um dos mais experientes especialistas:

O termo pipeline-cuja tradução para o português seria tubulação-refere-se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline também pode ser chamado de patente de revalidação⁴.

O texto é o seguinte:

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

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

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

§ 3º Respeitados os arts. 10⁵ e 18⁶ desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, **será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.**

cia Flávia Santini Picarelli e Márcio Iório Aranha., org Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo, ed. Atlas, 2001.

4 DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 159.

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

6 Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.”

Segundo Eduardo Assumpção:

Pouco mais de 1170 pedidos dessa modalidade foram depositados, dos quais cerca de 19% são relativos a invenções do campo da biotecnologia ⁷. (...)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.

Tal instituto, que foi proposto durante o trâmite legislativo, tem sido definido como uma modalidade de patente de importação, ou de revalidação, de confirmação, ou equivalentes.”⁸

Não obstante a relevância aparente da medida, que não era prefigurada no TRIPs, importantes questões de inconstitucionalidade podem ser antepostas à sua aplicação, do que cumpre oferecer um apanhado ⁹.

propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

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

8 José Carlos Tinoco Soares, Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Jurídica Brasileira, 1998.

9 Note-se que o instituto do pipeline já foi declarado incompatível com o requisito constitucional da novidade, como narra Carlos Correa, Implementing TRIPs in Developing Countries, manuscrito: “Thus, the US government and the pharmaceutical industry have attempted to obtain a retroactive recognition of protection for pharmaceuticals that are already patented (the so-called “pipeline” protection). The Andean Court of Justice (established by the Cartagena Agreement) declared in a decision (Process No. 1-AI-96) on 30 October 1996, that the “pipeline” formula was inherently contradictory with the novelty requirement under patent law, and thus rejected the retroactive registration of patents in the subre-

Relevantes razões de prudência aconselhavam contra a concessão do pipeline; muito em breve, a própria política pública do Governo Federal se viu contradita pelos efeitos do instituto ¹⁰.

O pipeline foi regulado na esfera administrativa pelo Ato Normativo INPI 126 o qual, entre outros dispositivos, determinou que os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderiam ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231. Para o normativo, incluíam-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido denegada, ainda que outras questões incluídas no mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente ¹¹.

O teor do pipeline

Quem pôde usar do pipeline: pessoa não residente

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

gion.” A decisão é encontrável em <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/1-AI-96.HTM> , visitado em 4/2/2006.

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

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

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

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

Objeto do benefício

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

Para esses depósitos, seriam tomadas como termo inicial de prazos de proteção as datas do primeiro depósito para o mesmo invento no exterior. Não poderiam, no entanto, se valer do benefício os titulares de inventos já colocados em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento; nem poderiam utilizar-se da benesse os titulares de invento quanto ao qual terceiros tivessem realizado, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

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

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

Pressupostos e prazo do benefício

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

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

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

A patente de pipeline vigeria pelo prazo iniciando na data do depósito no Brasil, até o fim

do prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido. O limite desse prazo, no entanto, são os vinte anos da patente nacional regular.

Conversão em pipeline

Também o depositante que já tinha pedido de patente em andamento, relativo às mesmas substâncias e processos, poderia apresentar novo pedido, nos mesmos prazos do depositante original de pipeline, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Os parâmetros de concessão e duração dos direitos seriam idênticos.

Pipeline nacional

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

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

Imunidade do usuário anterior

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

Natureza constitucional dos direitos de propriedade intelectual

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

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

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

Os direitos de propriedade intelectual são inevitáveis

Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre a obra do espírito produzida.

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

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

Por que exclusividade e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações técnicas, abstratas ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão¹². Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa¹³, perdendo a sua economicidade.

12 Thomas Jefferson -. "If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it (...) Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine,

As características desses bens são apontadas pela literatura ¹⁴:

- o que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira.

- o que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa..

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

Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é naturalmente inadequada ao ambiente de mercado ¹⁵.

O remédio e seus efeitos secundários

receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature”.

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

14 Citamos aqui, J.H. Reichman, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 475 (1995); Wendy J. Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, 82 *Colum. L. Rev.* 1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law, 24 *Loy. U. Chi. L. J.* 143 (1993). Vide Wendy J. Gordon, Asymmetric Market Failure and Prisoner’s Dilemma in Intellectual Property, 17 *U. Dayton L. Rev.* 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse, 78 *Va. L. Rev.* 149, 222-58 (1992) e Assertive Modesty: An Economy of Intangibles, 94 *Col. L. Rev.* 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapur e Reichmann, A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs, 94 *Col. L. Rev.* 8, 2308, 2339 (1994). Ejan Machaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 *Col. L. Rev.* 8, 2637 (1994).

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

Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito ¹⁶. A correção do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma garantia legal, por exemplo:

- por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão querido aos juristas, *usus, fructus; abusus*); ou então
- por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito de fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem ter o direito de proibir o uso ¹⁷; ou ainda
- por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação tecnológica ou autoral.

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

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

No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos exclusivos ¹⁸. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem.

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

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

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

Mencionamos anteriormente a artificialidade do direito exclusivo em face às criações intelectuais. Mas nunca é demais enfatizar a inaturalidade dessa intervenção ¹⁹. Fica clara a subsistência de um direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica ²⁰ como pela jurisprudência ²¹.

De outro lado, mesmo quando erguido à categoria de direito constitucional, os direitos exclusivos em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do Bill of Rights, ou seja, dos direitos fundamentais ²², restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando reconhecido ²³.

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

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

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

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

23 “De todo lo anterior se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia constitucional: Los derechos morales de autor son fundamentales. Los derechos patrimoniales de autor, aun cuando no son fundamentales, gozan de protección constitucional”. *Sentencia C-053/01*, Corte Constitucional de Colômbia. De forma similar talvez se pudesse interpretar a noção “naturalista” dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais, cujo exemplo máximo é o da primeira lei francesa sobre patentes. Na interpretação do relator do respectivo projeto de lei, *Le Chevalier De Boufflers, S’il existe pour un homme une véritable propriété, c’est sa pensée ; celle-là paraît du moins hors d’atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l’arbre qui naît dans un champ n’appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l’idée qui vient dans l’esprit d’un homme n’appartient à son auteur. L’invention qui est la source des arts, est encore celle de la propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres sont des conventions.*” Outra não

Provavelmente na consciência deste direito fundamental ao domínio público, ou pela assimilação percebida de tais direitos aos monopólios econômicos, os sistemas jurídicos sempre impuseram limitações à constituição, duração ou ao exercício desses direitos. Um exemplo incisivo destas restrições e dos seus motivos, no tocante às patentes, se encontra num julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos (Caso Sears, Roebuck) ²⁴:

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

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

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

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

Finalmente, "(...) quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público".²⁵

seria a interpretação do exposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem –Art. 27 - Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultante de qualquer obra científica, literária ou artística de que sejam autores.”

²⁴ Para uma recentíssima mudança na postura da Suprema Corte dos Estados Unidos, vide o caso *Illinois Tool Works Inc., Et Al., Petitioners V. Independent Ink, Inc.*, decidido em 1/3/2006, no qual o tribunal elimina a presunção de que uma patente importe em princípio em poder de mercado.

²⁵ *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the

A tensão constitucional relativa à propriedade intelectual

Incorporado necessariamente nos sistema jurídico de todos os países, os direitos de exclusi-
va no campo da propriedade intelectual sofrem de uma tensão central. Deixemos Luis Bar-
roso Barroso descrevê-lo ²⁶:

30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica brasileira tem como fun-
damentos a livre iniciativa (também um fundamento do Estado de forma geral) ²⁷ e a livre con-
corrência. A mesma Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder
econômico, particularmente quando visasse à eliminação da concorrência. Confiram-se os dis-
positivos constitucionais pertinentes:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observa-
dos os seguintes princípios: (...)

IV – livre concorrência; (...)

Art. 173. (...)

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

Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

Once the patent issues:

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

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

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

31. O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (lato sensu) daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os benefícios da livre concorrência – competição e disputa pelo mercado, gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade – ficam prejudicados em um regime monopolista.

32. Desse modo, a aplicação direta e exclusiva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência baniria da ordem econômica brasileira qualquer forma de monopólio. O raciocínio é correto quando se trabalha apenas com as premissas apontadas. Entretanto, o sistema não é assim tão simples.

33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia²⁸. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional.²⁹ A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX).³⁰

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

29 [Nota do original] Esse o entendimento tranqüilo da doutrina, como se vê, dentre muitas outras, das referências que se seguem: Fábio Konder Comparato, “Monopólio público e domínio público” in *Direito Público: estudos e pareceres*, 1996, p. 149: “A vigente Carta Constitucional preferiu seguir o critério de enumeração taxativa dos setores ou atividades em que existe (independentemente, pois, de criação por lei) monopólio estatal, deferido agora exclusivamente à União (art. 177 e 21, X, XI e XII). Quer isto dizer que, no regime da Constituição de 1988, a lei já não pode criar outros monopólios, não previstos expressamente no texto constitucional, pois contra isso opõe-se o princípio da livre iniciativa, sobre o qual se funda toda a ordem econômica (art. 170).”; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo*, 1996, p. 441: “Finalmente, convém lembrar que a Constituição previu o monopólio de certas atividades. São elas unicamente as seguintes, consoante arrolamento do art. 177 da Constituição (...) Tais atividades monopolizadas não se confundem com serviços públicos. Constituem-se, também elas, em ‘serviços governamentais’, sujeitos, pois, às regras do Direito Privado. Correspondem, pura e simplesmente, a atividades econômicas subtraídas do âmbito da livre iniciativa.”; e Nelson Eizirik, “Monopólio estatal da atividade econômica”, *Revista de Direito Administrativo* nº 194, p. 63: “Com relação à intervenção monopolista do Estado na atividade econômica, embora tenha a vigente Constituição ampliado o elenco de hipóteses em que ela ocorre, impossibilitou-se a criação de novos monopólios estatais, salvo por emenda constitucional.” Em igual sentido, Luís Roberto Barroso, “Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada”, in *Temas de direito constitucional*, tomo II.

30 [Nota do original CF/88: “Art. 5º: (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses.³¹ Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.

35. Por outro lado, conferir monopólio a um agente privado, ainda que por tempo determinado, sempre restringirá a livre iniciativa dos demais indivíduos. Alguém que tenha desenvolvido a mesma idéia de forma totalmente autônoma não poderá usufruir os benefícios dela enquanto perdurar a patente. A patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios.

A noção deste monopólio no direito constitucional

O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa produção, que resulta do Estatuto dos Monopólios de 1623³², espalhou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do Commonwealth. No Brasil, por exemplo, Rui Barbosa assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as marcas, patentes e direitos autorais:

Prescrevendo que aos inventores a lei dará "um privilegio temporario" sobre os seus inventos, o Art. 72, § 25, da Constituição da Republica (...) convertem os inventos temporariamente em monopolio dos inventores; pois outra coisa não é o monopolio que o privilegio exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objecto da nossa actividade.³³

31 [Nota do original Viviane Perez de Oliveira, Exploração patentária e infração à ordem econômica, monografia de conclusão de curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa – FGV (mimeografado).

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

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

A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da Suprema Corte Americana ³⁴, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos Lordes ³⁵, o tribunal máximo da Índia ³⁶, do Canadá ³⁷ e a corte suprema da Austrália. ³⁸. Mas a noção se estende a jurisdições em que não se pode traçar uma cadeia histórica levando ao Estatuto dos Monopólios como, por exemplo, na Colômbia ³⁹, ou no México ⁴⁰.

Condições de aceitabilidade desse monopólio

lha dos concurrentes (sic)” (Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120).

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

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

36 “1. The object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress. The price of the grant of the monopoly is the disclosure of the invention at the Patent Office, which, after the expiry of the fixed period of the monopoly, passes into the public domain.” Petitioner: *Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Respondent: Hindustan Metal Industries* Date Of Judgment 13/12/1978

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

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

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

40 “se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas.” Amparo en revisión 3043/90. *Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.* 30 de enero de 1991.

No entanto, o extensivo uso da expressão não significa necessariamente identificar esses “monopólios” com a noção de mesmo nome, do Direito Antitruste. O principal intérprete do Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644 ⁴¹, definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:

"[o] monopólio é uma instituição ou benesse que o rei, por concessão, comissão ou ato de mesmo efeito, confere a qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, a exclusividade de compra, venda, elaboração, criação ou utilização de qualquer coisa, pelo qual qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, passam a ter cerceada uma liberdade que detinham antes, ou passam a ser impedidos no seu negócio legal." (tradução nossa) ⁴².

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, são sempre *res nova*, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”, seriam de uma subespécie socialmente aceitável ⁴³.

Garantido esse equilíbrio, a tensão não só se pacifica, mas liberdade de iniciativa e direito exclusivo se fertilizam reciprocamente, como nota Miguel Reale ⁴⁴:

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

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

(...) os dois preceitos constitucionais supralembados devem ser interpretados em necessária correlação. Em verdade, os conceitos de livre iniciativa e de titularidade exclusiva do nome e de marcas se exigem reciprocamente, pois é evidente que se num sistema económico a liberdade de produzir e de fazer circular riquezas não fosse acompanhada da garantia da atributividade exclusiva do bem a quem lhe deu vida; se não houvesse, em suma, uma tutela real da iniciativa económica, projetada ou corporificada em seus produtos, ensejando-se a terceiros o poder de usufruírem do

41 Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644)

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

43 Nota Walterscheid, falando dos autores da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants as monopolies, albeit of a desirable and acceptable type”

44 Miguel Reale, Tutela da Marca e do Nome Comercial , in Teoria e prática do direito, Saraiva, p. 242.

bem alheio, seria ilusório falar-se em "livre iniciativa": ficaria desnaturado todo o quadro de valores que a Carta Magna fixa como base legitimadora da vida económica nacional.

A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais importantes quanto aos direitos exclusivos sobre criações intelectuais - o conflito entre a restrição ao livre uso da informação, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de ser informado e de usar da informação ⁴⁵.

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

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

Mesmo nas constituições nacionais em que a liberdade de trabalho e de iniciativa é preponderante sobre outros princípios, se encontra alguma forma, ainda que difícil e artificial, de conciliar a tensão. Por exemplo, a Corte Constitucional da Venezuela emprestou à proteção dos direitos de propriedade intelectual a consagração de norma de segurança jurídica, com certa conotação de imposição externa ⁴⁶.

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

Tribunal Constitucional de Itália. "Ao reconhecer em reconhecer ao autor a propriedade de suas obras e seu direito à exploração económica das mesmas

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

46 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela, 8 de marzo de 2000, “En cuanto a la amenaza de violación al derecho que tiene todo ciudadano a dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, consagrado en el artículo 112 de la Constitución de 1999, se observa que tal derecho se encuentra dispuesto en los siguientes términos: "Artículo 112.- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia” Las limitaciones a ese derecho, se encuentran establecidas conforme al texto constitucional, por razones de seguridad, de sanidad o interés social, con fundamento en la Constitución o en las leyes. (...) Asimismo, se observa que tal limitación tiene una razón de "seguridad", que -como ya se dijo- es para proteger los derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte.

de toda forma e maneira, a lei não negligencia operar um contrapeso entre valores e interesses contrapostos; tal balanceamento não é desrazoável na proporção em que se faça em harmonia com os princípios constitucionais da proteção da liberdade da arte e a ciência (art. 33), da proteção da propriedade, em relação também ao trabalho intelectual (art. 42), da proteção do trabalho em todas suas formas, no contexto do qual deve se incluir a atividade livre da criação intelectual (art. 35). Tal balanceamento resulta em um acordo simultâneo dos vários interesses, mediante o incentivo da produção artística, literária e científica, com vista ao pleno desenvolvimento da pessoa humana (art. 3) e para promover o desenvolvimento da cultura (art. 9). Tais fins, que indicam de início uma conciliação difícil entre a proteção dos autores e proteção da cultura, são, no entanto razoavelmente conciliáveis, como já entendeu esta Corte (decisão 361 de 1988) com a liberdade da iniciativa econômica (art. 41) dos outros sujeitos de direito (produtores, varejistas, licenciados) em um equilíbrio que leve em conta os custos e riscos do empreendimento; e são também conciliáveis com os direitos que todos têm à fruição das obras de arte e com o interesse geral à propagação da cultura”. Acórdão na ADIN 108/1995.⁴⁷

A imutabilidade dessas conclusões usando da noção de propriedade

Tudo que aqui se expôs quanto à noção das exclusivas de propriedade intelectual sob o conceito de monopólio não se altera, adota-se a noção de que ela se constitui em propriedade. No contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização⁴⁸.

47 Tribunal Constitucional da Itália. “Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura, sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura”. Sentenza 108/1995 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale”

48 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a Corte Constitucional Alemã ⁴⁹. Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional Italiana que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza 20/1978). A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de common law ⁵⁰.

Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem, provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sul-americanos neste momento ⁵¹.

Concentremo-nos no caso brasileiro. Vale repetir que, neste caso, o texto da Carta de 1988 ⁵² propõe à lei ordinária a diretriz:

Art. 5º (...) 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 no-

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

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

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

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

52 Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de 1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor..

mes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifei).

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

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

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

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

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

O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua

função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social⁵³.

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

O Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público

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

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

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos⁵⁴. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presente, se coarctada, ofende o estatuto básico de direitos. A liberdade futura é robustecida por uma exclusão temporária, no que mais e mais criação possa ensejar.

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

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

Assim, a impossibilidade de apropriação singular do domínio comum é central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasião de perquirir tal noção em trabalho recente ⁵⁵, nos termos abaixo.

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

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória ⁵⁶.

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

A propriedade industrial, como parte da Propriedade Intelectual, na Carta da República

A Constituição Federal de 1988 em Art. 5º, XXIX, assim dispõe:

“Art. 5º (...)

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

O dispositivo se constitui como uma regra constitucional, no que José Afonso da Silva clas-

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

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

sificaria como norma de princípio institutivo: a que delinea o princípio normativo a ser corporificado, e indica que sua eficácia será materializada na lei que assimilará tal princípio dentro da estratégia definida pelo Poder Legislativo ordinário.

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

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

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

Tomando um exemplo importante na tradição democrática, também a Constituição Americana estabelece uma cláusula finalística, que vincula a proteção da propriedade intelectual aos fins de promover o progresso da ciência e da tecnologia⁵⁷, e não simplesmente o de garantir o retorno do investimento das empresas⁵⁸. Esse compromisso inclui, por exemplo, aumento do nível de emprego e melhores padrões de vida.⁵⁹

57 Art I, s 8, cl 8 of the United States Constitution. This empowers the Congress to legislate: "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries".

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

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

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

O Poder Legislativo no exercício dos poderes de patente não pode ir além das restrições impostas pelo propósito constitucional. Nem pode aumentar o monopólio da patente sem levar em conta a inovação, o progresso ou o benefício social ganho desta maneira⁶⁰

Note-se que cuidado similar têm os instrumentos mais recentes do Direito Internacional pertinente. Veja-se o teor de TRIPs⁶¹:

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

Na Carta Magna, o Art. 219 ainda dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País.⁶² Ora, como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

As patentes no sistema constitucional

As patentes de invenção, sob o título historicamente correto e tradicional de privilégios⁶³,

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

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

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

63 O CPI 1971 chamava tais títulos de "privilégios", de acordo com a nomenclatura adotada pela Carta de 1988. A Lei 9.279/96, porém, ignorando a diretriz constitucional, prefere denominá-los "patentes". Embora não compatível com a profunda internacionalização da Propriedade Industrial (patent é voz comum a vários idiomas), a antiga expressão, aco-

estão previstas no texto constitucional:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”⁶⁴

A doutrina desenha uma série de princípios constitucionais resultantes desse texto e do contexto normativo da lei fundamental, quais sejam:

I – Princípios gerais da Propriedade Intelectual

Princípio da especificidade das proteções

Princípio de inderrogabilidade do domínio público

II - Princípios sistemáticos das patentes

Sub-Princípio da adequada divulgação do objeto

Sub-Princípio do Procedimento vinculado de concessão

III - Princípios textuais das patentes

Sub-Princípio da autoria

Sub-Princípio da protectibilidade reservada aos inventos

Sub-Princípio da Industrialidade do objeto

Sub-Princípio da Exclusividade sobre o novo

Sub-Princípio da Relevância da solução técnica

Sub-Princípio da Temporariedade da proteção

Sub-Princípio da Proteção por exclusiva

Tais pressupostos têm, todos, derivação constitucional, mas se corporificam na lei ordinária. Esta, no caso a Lei 9.279/96, estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; cada um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do texto do

lhida pela Carta, traduz a gênese autóctone luso-brasileira do direito pertinente, adotada que foi em toda nossa História, e dela tomando seu significado jurídico.

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

art. 5º. XXIX da Carta, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses constitucionalmente assegurados.

É possível que a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e obrigações, naquele quadro normativo de potencialidades constitucionais a que se referia Kelsen ⁶⁵; mas, em qualquer das formulações, ela corporifica (“...a lei assegurará...”) os elementos essenciais definidos da Carta.

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

O Princípio da exclusividade sobre o novo

O fundamento da tutela será o invento novo e industrial. O princípio deriva textualmente da palavra “inventor”, inserta no texto do art. 5º, XXIX da Carta. Invento é algo novo, resultado da ação humana, e não trivial ⁶⁶.

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

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

Tal princípio poderia ter a seguinte dicção:

65 Esta interrelação entre o texto constitucional e a lei ordinária foi analisada pelo STF no caso da vedação de patenteabilidade de remédios e de comida, entendendo que a interrelação entre os princípios constitucionais pertinentes pode e deve ser feito ao nível da legislação ordinária, desde que obedecida a proporcionalidade. Narra Newton Silveira, Garantias Constitucionais Aos Bens Imateriais, RDM 1985.: “A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada por acórdão da 1.ª Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, do qual foi relator o Min. Néri da Silveira (RDM 56/130 e ss.), e tem a seguinte ementa: “O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional referido quando, no art. 9.º, “c”, da Lei 5.772/71s vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido”. Idêntica conclusão, com a preciosa adição de uma inconstitucionalidade superveniente, quando se alteram as condições históricas, foi a que chegou a Corte Constitucional da Itália, na sua famosa decisão de 1978 (Sentença 20/1978), que veremos mais abaixo.

66 No dizer de Plínio: “pleraque inventu rara ac difficilia, Plin. 28, 1, 1, § 1º”

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

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

A incompatibilidade com a cláusula finalística

O requisito da novidade, que deriva da estrutura tensional da propriedade intelectual, e da noção textual de invento, também ressalta, a partir de 1988, da ação da cláusula finalística constitucional. Voltemos, aqui, a Barroso⁶⁷:

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

“A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel, garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que retire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar. Findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e equitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções.”⁶⁸

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

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

São posições aparentemente antagônicas e contraditórias, porque em verdade o interesse de um completa o do outro e, em matéria de invenção, a sociedade é a maior interessada, e quando protege o inventor não o faz com a finalidade outra que estimular o progresso técnico, incre-

67 Op. cit.

68 [Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, vol. I, 1982, p. 464.

mentar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros.”⁶⁹ (grifos acrescentados).

O entendimento de Barroso, Gama Cerqueira e Douglas Fernandes em face do direito brasileiro é também o que resulta da evolução constitucional especialmente na Suprema Corte Americana. É o que descreve o Professor Benkler, de Berkeley ⁷⁰:

Especificamente, a Corte decidiu que a Cláusula de Propriedade Intelectual requer que o Congresso (a) aja apenas quando a extensão um direito exclusivo promova “(i) novação, avanço, e... contribua para a soma de conhecimento útil” e (b) não reconheça direitos exclusivos “cujos efeitos sejam o de remover conhecimento de domínio público, ou restrinja o livre acesso a materiais já disponíveis.” A Corte deliberou que esta não usual limitação expressa dos poderes concedidos na mesma cláusula é um reflexo da aversão de seus criadores ao sistema governamental de concessão de monopólios no comércio – uma estratégia usada pela Coroa para recompensar seus favoritos. ⁷¹ (tradução nossa) ⁷²

Numa construção que ressoará muito aos constitucionalistas brasileiros, disse tal Corte num acórdão unânime de 1989 ⁷³:

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

Para ele, a concessão de direitos de patente em relação a uma idéia já divulgada para o público seria análogo a uma lei de efeitos retroativos, “impedindo que terceiros utilizassem o que já possuíam anteriormente.” (tradução nossa). ⁷⁴

69 [Nota do original] Douglas Gabriel Domingues, “A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988”, Revista Forense, nº 304, 1988, p. 76.

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

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

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

73 *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), pag. 326-327.

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

E em data anterior:

O Poder Legislativo não tem poder para criar privilégios de duração ilimitada, nem pode “autorizar a concessão de patentes cujo efeito seja remover conhecimento já existente do teor do domínio público, ou restringir o livre acesso de material que já estivesse disponível”⁷⁵.

O princípio da exclusividade sobre o novo é reconhecido nas outras cortes constitucionais. A Corte australiana nota que, sem haver novidade, o titular adquire um monopólio sem que haja qualquer compensação para o público⁷⁶; em outra oportunidade, muito recentemente⁷⁷, repete o mesmo tribunal:

O papel dos exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes foi descrito, corretamente a meu ver, desta forma⁷⁸: “Pode ocorrer uma perda desnecessária se se concede proteção de patente para um produto ou processo que não é inovador. Neste caso a sociedade incorreria em um custo de bem-estar monopolístico sem obter um novo produto ou processo em retorno. Este ponto nos alerta para o fato de que os exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes preenchem a útil função econômica de impedir lucros monopolísticos desmerecidos.

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

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

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

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

78 [Nota do original] Australia, Bureau of Industry Economics, *The Economics of Patents*, (1994) at 45.

Esta má utilização potencial dos direitos de monopólio deve ser impedida pela rígida aplicação do critério de exame técnico na lei de patentes”. Uma tentativa para resolver o embate de diretrizes contraditórias em determinados casos pode envolver a questão “será que há invenção suficiente para justificar a concessão de um monopólio?”⁷⁹; ou se “a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente”⁸⁰; ou se a patente “divulga algo suficientemente inventivo para merecer a concessão de um monopólio”⁸¹. Tais questionamentos nem sempre são respondidos positivamente.⁸² (tradução nossa)⁸³.

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

O balanceamento de interesses na concessão indiscriminada das patentes encontra-se nos critérios estabelecidos da utilidade, novidade e atividade inventiva. São esses os critérios julgados pelo Parlamento como relevantes a sua finalidade jurídica, que é o de incentivar a criação recompensando sua divulgação⁸⁴.

Num julgamento em que se apreciava o princípio fundamental de liberdade científica em contraposição com a exigência da novidade como requisito constitucional, a Corte Constitucional Alemã, recentemente, também prestigiou o requisito das patentes em face da liberdade de expressão⁸⁵.

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

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

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

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

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

84 The check on the indiscriminate grant of patents lies in the established criteria of utility, novelty and non-obviousness. Those are the criteria judged by Parliament to be relevant to its statutory purpose, which is to encourage ingenuity by rewarding its disclosure. Section 91(22) of the Constitution Act, 1867, assigned legislative competence in respect of "Patents of Invention and Discovery" to Parliament (...) Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents), 2002 SCC 76

85 Bundesverfassungsgericht - 1 BvL 7/03 - In dem Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung des § 42 Nr. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbNErfG) - Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Landgerichts Braunschweig vom 17. September 2003 (9 O 1060/03 <126>)"Klägers des Ausgangsverfahrens im Hinblick

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

A razão de ser dessa característica da propriedade intelectual se radica na necessidade de garantir que as obras resultantes da criatividade industrial possam ser desfrutadas por toda humanidade.⁸⁶

Da noção constitucional de novidade

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

Esta regra tem a estatura de princípio básico da propriedade intelectual, a que se denominaria princípio da inderrogabilidade do domínio público.

Assim, a Carta de 1988, e as leis ordinárias que a aplicam no âmbito da propriedade intelectual em cada caso impõem tal requisito, de forma ponderável e razoável em cada tipo de direito: autoral sobre obras expressivas⁸⁷, autorais sobre criações tecnológicas⁸⁸, patentes e

auf das Feststellungsinteresse zulässig ist. Wie sich aus der Klageschrift ergibt, verfolgt der Kläger des Ausgangsverfahrens das Ziel, seine Erfindung wie in früheren Fällen selbst zum Patent anzumelden. Er strebt also eine Offenbarung gerade nicht im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an - denn diese könnte als neuheitsschädlich die beabsichtigte Patentierung vereiteln -, sondern im Zuge der wirtschaftlichen Verwertung seiner Erfindung. In Anbetracht dessen ist zumindest fraglich, ob der Kläger des Ausgangsverfahrens ein berechtigtes Interesse daran hat, das Gericht über Anzeigepflichten bei lehr- und forschungsassoziierten Offenbarungsabsichten entscheiden zu lassen. Mit dieser Frage hätte das Gericht sich auseinander setzen müssen.

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

87 Lei 9.610/98. A noção de apropriação apenas do novo é está expressa na regra de que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito”, do art. 7º.

88 Lei 9.609/98. A exigência do novo está expressa pela assimilação do regime, no pertinente, à noção de criação da lei 9.610/98, através do art. 2º da lei.

modelos de utilidade, desenhos industriais ⁸⁹, cultivares ⁹⁰, segredo industrial ⁹¹ dados sigilosos sobre produtos fitossanitários ⁹², etc. Cada caso exige diferente ponderação ⁹³.

Um exemplo: a novidade no caso de cultivares

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

Uma exigência comparável à da novidade das patentes normais é o critério de distintividade. O parâmetro do tratado impõe que a variedade seja distinta de outras de “conhecimento geral”, deixando livre às legislações nacionais o que se deve entender como tal. A distintividade é, na verdade, um critério agrotécnico: uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a pragas, etc. ⁹⁴.

O critério de novidade recebe tratamento distinto em cada legislação nacional submetida à Convenção da UPOV. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado,

89 Lei 9.279/96, Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

90 Lei 9.456/97. Art. 4º. É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal.

91 Lei 9.279/96, Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

92 Lei nº 10.603/02, art. 1. Parágrafo único. As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas.

93 It may be accepted that there is a requirement of "novelty" in the constitutional concept of "invention", but that requirement may be satisfied by various legislative regimes. These regimes need not display any fixed character. For example, s 100(1)(g) of the Patents Act 1952 (Cth) determined novelty by reference to the state of affairs in Australia at the priority date of the claim in question. On the other hand, s 7(1) of the 1990 Patents Act requires comparison between the invention and the "prior art base". The relevant effect of the definition of "prior art base" in Sched 1 of that Act is that it includes information in a document publicly available outside Australia. There was no constitutional constraint upon the adoption by the legislature of these differing criteria for the establishment of novelty in patent law. *The Grain Pool of WA v The Commonwealth* [2000] HCA 14 (23 March 2000) HIGH COURT OF AUSTRALIA

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

da noção de conhecimento “geral” e, de outro, do princípio da distintividade; mas pode haver completo abandono da noção intelectual de “conhecimento”⁹⁵.

Em outras palavras, o que se admite com legislações deste tipo é que o conhecimento geral não retire a novidade, que só será quebrada pelo acesso material à matriz ou aos exemplares postos à venda⁹⁶. Adotando a novidade clássica ou a novidade comercial, a disposição nacional é compatível com o padrão UPOV⁹⁷.

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

No caso dos cultivares, não há descrição possível. O acesso público à tecnologia se faz com depósito à própria planta. Assim, a novidade pertinente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao público⁹⁸. Mantêm-se o princípio fundamental da novidade (Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público), adequando-se ao objeto tecnológico específico.

Princípio da especificidade de proteções

Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções. A Carta de 1988 provê uma solu-

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

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

97 "Os efeitos da proteção são limitados: em primeiro lugar (simplificando) o direito exclusivo de reprodução se limita à produção para os fins de comercialização, à oferta para venda e à venda de sementes ou material de plantação da variedade. Isto dá ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a capacidade técnica de fazê-lo - de produzir sua própria semente sem ter que pedir uma licença ou de pagar royalties. Em segundo lugar, o direito que é atribuído não compreende quaisquer direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas não produzidas por uso repetido) a partir da variedade protegida. Três características suplementares são notadas, na comparação com as patentes: a extensão da proteção é restrita e não compreende, em geral, os produtos da variedade; não existe um sistema de dependência (exceto no caso específico de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua produção comercial); e não há reivindicações que possam definir seu campo de proteção" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

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

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

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

Tal princípio poderia ser assim expresso:

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

A incorporação do princípio na lei ordinária

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

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

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

1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. 99.

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

> Supremo Tribunal Federal.

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

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

Sobre a noção, tive oportunidade a dizer¹⁰⁰:

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

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

- Cognoscitiva: a que se transformou no padrão geral das modernas leis de patentes - a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; ou

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

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

- Novidade absoluta: a novidade sem limites espaciais ou temporais - a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou

- Novidade relativa: é a que se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral¹⁰¹.

- A opção por um parâmetro ou outro implica prestigiar um setor ou outro da tecnologia; o inventor individual ou a empresa; a atividade industrial local ou importação, etc.

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

100 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Lumen Juris, 2003.

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

O famoso Alvará de 28 de janeiro de 1809, que trouxe a patente como instrumento inicial de incentivo ao sistema industrial brasileiro, considerava privilegiável por catorze anos a indústria introduzida no país que atendesse aos princípios de novidade e utilidade industrial ¹⁰². No caso, não se tratava de novidade cognitiva, mas de efetiva utilização do invento no território brasileiro ¹⁰³.

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

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

A opção brasileira como padrão internacional

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

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

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

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

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

103 O inventor, strictu sensu, era alvo de privilégio a par do introdutor. A legislação subsequente, de 1830, reservou o privilégio aos inventores nacionais, não considerando a introdução como objeto de proteção.

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

O Tratado anterior, juntamente com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), tem por objeto facilitar a concessão de patentes, "por um mesmo titular e para uma mesma invenção, em uma pluralidade de países, incorporada a tais efeitos a exigência da novidade absoluta e a atribuição do direito à patente ao inventor" (Bercovitz, op. cit., pág. 332) (tradução nossa)¹⁰⁴

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

O princípio da relevância da solução técnica

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

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

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

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

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

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

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica ¹⁰⁵. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. (...)

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

Ao que minudencia Ivan Ahlert ¹⁰⁶:

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

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

105 Por exemplo, Danemann, Siemens, Biegler & Ipanema Moreira, *Comentários à LPI, Renovar*, 2001, p. 47.

106 Ivan B. Ahlert - *Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial*

lógicas irrelevantes ¹⁰⁷. Disse a Suprema Corte Americana, em *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1964):

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" ¹⁰⁸

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

Resta claro há muito tempo que a Constituição requer que haja alguma "invenção" para que se tenha direito à proteção da patente. *Dann v. Johnston*, ante, p. 219. Como explicamos em *Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248, 267 (1851): "(A) menos que mais engenhosidade e talento ... fossem requeridos ... dos que os detidos pelo mecânico ordinário conhecedor do negócio, havia uma ausência do grau de talento e engenhosidade que constituem os elementos essenciais de cada invenção. Em outras palavras, a melhoria é o trabalho de um mecânico talentoso, e não de um inventor." (tradução nossa) ¹⁰⁹

A questão, obviamente, é a proporcionalidade do prêmio em face da contribuição à sociedade. Assim entendeu o acórdão da Suprema Corte Australiana antes citado, e agora repetido em parte ¹¹⁰:

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

Com toda certeza, não cabe usar a mão pesada da coação pública em cada mínima e irrelevante mutação no estado da arte. Quero crer que também no Direito Brasileiro o requisito da razoabilidade e proporcionalidade, num contexto de tanto impacto sobre o princípio da

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

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

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

110 *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited* [2002] HCA 59 (12 December 2002)

livre iniciativa, a Constituição Brasileira, na sua redação de 1988, exige a atividade inventiva para a concessão de um monopólio instrumental – como são as patentes.

Tal princípio poderia ser assim formulado:

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

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

Adoção do princípio pela lei ordinária

Não expressamente mencionado na Lei 5.772/71¹¹¹, o requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971.

A Lei 9.279/96 assim dispõe:

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

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

Tal requisito, que já se achava na lei veneziana de 1474, sob o nome de engenhosidade da invenção, foi recuperado pela jurisprudência americana¹¹² a partir de 1850, com posterior assimilação da mesma noção pela doutrina alemã. Também é definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como “não-obviedade”.

O princípio do procedimento vinculado das patentes

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

112 Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261.

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

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

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

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

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

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

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

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

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

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

A aplicação do devido processo legal na concessão de patentes é bem retratada por Robert A. Choate e William Francis¹¹³,

113 Patent Law, West Publishing., pg. 77.

“A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. (2) Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública. (3) Como uma concessão da proteção temporária no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação imediata e eventual entrega ao público, é um acordo entre o inventor e o público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido para ele.”¹¹⁴

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 do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando”¹¹⁵.

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

Da competência do INPI – O Poder/Dever no cumprimento de suas obrigações

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (“INPI”), é uma autarquia federal¹¹⁶ integrante da administração pública indireta vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).¹¹⁷

114 “The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

115 Jessé Torres Pereira Jr., in *O Direito de Defesa na Constituição de 1988*, apud José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de Direito Administrativo*, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

116 As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei (art. 37, XIX da CF 88). Para Hely Lopes Meirelles, a autarquia é um ente administrativo autônomo, onde não temos delegação, mas outorga de funções pelo Estado, ela é um prolongamento do Poder Público, executa serviços próprios do Estado, “age por direito próprio e com autoridade pública, na medida do jus imperii que lhe foi outorgado pela lei que a criou”, “com os mesmos privilégios da Administração-matriz e passíveis dos mesmos controles dos atos administrativos.” (grifo nosso) Hely Lopes Meirelles in *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 106.

117 Artigo 25, inciso IX e artigo 27, inciso IX, alínea b da Lei 10.683/03.

Portanto, sendo o INPI uma autarquia federal e conseqüentemente uma entidade da administração pública indireta, sua competência é definida em lei¹¹⁸. Sobre o tema, assim dispõe José dos Santos Carvalho Filho:

“Já se disse que alguns atos e contratos de autarquias podem ser de natureza provada e, como, tais, regulados pelo direito próprio. Essa, porém, não é a regra. Os atos das autarquias são, como regra, típicos atos administrativos, revestindo-se das peculiaridades próprias ai qual se submetem. Devem conter todos os requisitos de validade (competência, finalidade, etc.) (...).”¹¹⁹

Nesse sentido, a Lei 9.279/96¹²⁰ delimita a competência do INPI, estando as mesmas previstas no seu artigo 2º, transcrito abaixo:

“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade”

Ora, se a concessão de patentes é competência do INPI, esta atividade deve ser exercida de forma diligente e obediente aos requerimentos constitucionais. O INPI deve se pronunciar sobre os pressupostos técnicos em toda e qualquer concessão de patente, e, se não o faz, cabe ao judiciário re-examinar o ato em questão de forma a garantir o princípio constitucional da livre concorrência.

Ou seja, se é competência do INPI o exame e concessão de patentes, na forma do CPI, estes atos deverão obedecer às regras aplicáveis a todos os entes públicos (entre estes o devido processo legal, como adiante tratado) e os requisitos constitucionais para concessão de patentes

Deixar de obedecer a tais requerimentos da Carta Magna seria um descumprimento de dever. Ora, se o INPI não efetuou o exame com base em texto legal, cuja constitucionalidade deverá ser tratada adiante, cabe ao judiciário brasileiro, como órgão competente para a aná-

118 Todavia, cabe a ressalva de que a “competência decorre da lei, por força dos artigos 61, parág. 1º, II, da Constituição e artigo 25 de suas Disposições Transitórias, cabendo lembrar que, pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, foi alterado o artigo 84, inciso VI, com o objetivo de atribuir competência ao Presidente da República para “dispor mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”. Quem organiza tem que definir competências. Vale dizer que, no âmbito federal, as competências poderão ser definidas por decreto.” Maria Sylvia Zanella Di Pietro in *Direito Administrativo*, p. 196/97. Exemplo é o Decreto 3.995/01, que alterou a competência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Destaca-se que a competência originária é sempre definida em lei.

119 José dos Santos Carvalho Filho in *Manual de Direito Administrativo*, p. 388

120 Regulamenta o disposto no artigo 5o, inciso XXIX da CF 88.

lise dos atos administrativo - de forma a garantir os pesos e contramedidas ao executivo – reexaminar os fatos e decidir sobre a validade de tal ato.

Exame de anterioridades como parte do procedimento legal

Hipótese clara de nulidade de patente é a não observância do procedimento legal quando de sua concessão. A busca e exame de anterioridades são necessários para garantir a existência dos pressupostos substanciais da patente, que lhe garantem a viabilidade constitucional.

O exame de anterioridades visa garantir a satisfação dos requisitos legais da novidade e da atividade inventiva. Sem a existência deles, impossível a patente.

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

Mais importante ainda: o preceito da novidade é constitucional, inderrogável pela lei ordinária, e sistemático, eis que integra o modelo patentário previsto pela lei ordinária em vigor. Excepcionalidades ao regime geral poderão ser admissíveis, mas nunca de forma a afrontar a regra inexpugnável da novidade.

A obrigatoriedade do exame de anterioridades

Definidos os requisitos cuja existência tem de ser especificada no exame técnico, vejamos a questão da cogência de se fazer esse exame segundo o regime geral da Lei 9.279/96:

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigências técnicas.

Mais adiante, preceitua a mesma lei:

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

A lei prossegue determinando quais são os fundamentos da nulidade administrativa:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

- I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; (...)

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão.

No caso da nulidade judicial, cabe examinar se, além das hipóteses listadas para o exame administrativo de nulidade, quaisquer outras causas.

A análise das causas de nulidade deve levar em conta antes de tudo a função social da patente – está ou não servindo à comunidade sem lesar os concorrentes?

Mas a falta de exame de anterioridades do objeto do pedido, no Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e insuprível. Conceder um monopólio nos termos do sistema da Lei 9.279/96 sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

O STF, na decisão já ementada acima, do Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966. assim enunciou a questão:

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls.777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um suscinto e inconvincente parecer, que não se fundou em qualquer elementos, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarílio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 n°s I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

Assim, sem exame, ou com exame que não se aprofunde em novidade, a patente é nula. Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira ¹²¹, falando do Código de 1945:

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos - em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dar lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritas na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) e, por consequência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3.^o e 4.^o, do Código, em que se verifica a nulidade do privilégio.

Não menos veemente é Pontes de Miranda ¹²²:

121 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 295 e 296.

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentalmente. Idem, se houve pedido sem qualquer relatório.

São causas de nulidade:

(...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)

c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital) ;

d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27) ;

e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam a nulidade:

“Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito:- Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da invenção, abertura de prazo para apresentação de oposição, deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for constatado que o processo não tramitou regularmente ou o próprio INPI deixou de publicar

122 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscetíveis após a transitar em julgado a decisão administrativa”, que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346 Doutrina “”3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.”.

os seus respectivos despachos no órgão oficial, é certo que será motivo não só para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade ¹²³”.

“Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não são de responsabilidade do titular. Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à etapa em que ocorreu a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente concedida”
¹²⁴

E, em sua límpida tese doutoral, Jacques Labrunie ¹²⁵:

"Se, a despeito do acurado exame do técnico e da possibilidade de manifestações de terceiros, o INPI ignorar que a invenção já estava revelada, compreendida, assim, no estado da técnica, e conceder a patente, tal título será nulo. O mestre Pouillet (90, p.456) afirmava, peremptoriamente, que a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente: 'se a primeira condição de uma invenção, para ser patenteável, é ser nova, por uma consequência lógica, a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente. Essa segunda disposição é a sanção natural da primeira!'" ¹²⁶

"A patente também será nula se concedida ao arrepio das disposições legais referentes ao processamento e exame do pedido, isto é, se for desrespeitado o due process of law (art. 30 e seguintes), que também integra o rol das condições de forma. (...) Se não for requerido o exame, e o INPI, de ofício, proceder ao exame do pedido, a patente concedida será nula por aplicação dos arts. 46 e 33. Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, no julgamento da Apelação Cível n. 36.005-SP, decretou a nulidade de patente de invenção, a qual, entre outras irregularidades, em seu processo de obtenção, desrespeitou o due process of law, pois o pedido de patente foi deferido antes do decurso do prazo de recurso (RFE, 2ª T., rel. Min. Jarbas Nobre, DJU 30.09.1975, p. 7.003)." ¹²⁷

123 SOARES, José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107.

124 DANNEMAN.Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139.

125 Direito de Patentes:

Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: SP. Manole, 2006.

126 Op. Cit., p. 74

127 Op. Cit., p. 95.

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais cintilante especialista argentino:

“Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para declarar a nulidade de uma patente já concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da outorga de patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm muito escassa incidência em relação à satisfação dos fins a que se dirige o Direito das patentes. Como foi exposto anteriormente era este apartado, deve ser aqui aplicado o princípio "de minimis non curat lex". Ele é particularmente importante em relação aos vícios que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante era o cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor eram as publicações exigidas pela Lei não devem originar a nulidade da patente afetada¹²⁸. ...O procedimento tem uma função instrumental relativa à determinação dos extremos substantivos da outorga das patentes, e por outro lado, como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na matéria de procedimento deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das patentes.” (tradução nossa)¹²⁹

“Também serão nulas as patentes em relação às quais não se tenha realizado o exame que exige a legislação aplicável”¹³⁰

Há nulidade na concessão de patente no caso em que tenha havido a falta de busca de anterioridades, denotada no procedimento constante dos autos do processo pertinente. Essa nulidade é insanável, e conhecida de ofício.

A busca e exame são necessários para garantir a existência dos pressupostos substanciais da patente, que lhe garantem a viabilidade constitucional. A falta de exame de anterioridades do objeto do pedido, no Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e insuprível. Con-

128 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Editorial Heliasta, 2001, p. 537.

129 “En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el principio "de minimis non curat lex". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de la patente afectada. (...)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los aspectos sustantivos de las patentes.

130 Cabanellas, p. 539. “También serán nulas las patentes respecto de las cuales no se haya realizado el examen que exige la legislación aplicable”

ceder um monopólio sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

A nulidade poderá ser sempre suscitada em via judicial

Ainda que, por lei, o INPI esteja impedido de fazer o exame de algum requisito essencial ao sistema de patentes, isso não retira ao Judiciário o poder de declarar a nulidade da patente que não atende o art. 8º. Da Lei 9.279/96.

É fato corriqueiro que os atos do INPI estão sujeitos ao controle e requisitos dos atos da administração pública competência, finalidade, forma, motivo e objeto e obediência ao processo legal¹³¹. Mas, ainda que o INPI cumpra o que a lei lhe impõe, abreviando algum procedimento, isso não suprime a ilicitude da concessão de uma patente sem novidade.

Sem novidade, uma patente desatenderia o requisito constitucional, que sobreleva à lei ordinária; as exceções à exigência dos requisitos constitucionais para patenteabilidade devem ser entendidas como excepcionais e serão sempre sujeitas à análise do judiciário Brasileiro, como veremos a seguir.

Ora, a Constituição Federal, em seu art. 5º diz:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Castro Nunes¹³² transcreve trecho de discurso proferido por Eptácio Pessoa em sessão do Senado de 15 de outubro de 1914 no qual ele asseverava: “Desde que se envolva com a questão do direito privado, garantido em lei ou na Constituição da República, o Poder Judiciário tem o direito de examiná-la. Mais do que isso: faltaria ao seu dever mais elementar, mentiria à sua altíssima função social se se recusasse a julgar uma e outra. (...)”¹³³

Nesse sentido, manifesta-se ainda Alexandre de Moraes¹³⁴, ao dizer que “(...) o Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade da ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido pela parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da prestação judicial é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda violação de um direito responde uma ação correlativa, independentemente de lei especial que a outorgue”.

131 Maria Sylvia Zanella Di Pietro in *Direito Administrativo*, p. 197.

132 *Revista dos Tribunais* n. 255/548

133 Ferreira, Wolgran Junqueira, in *Comentários à Constituição de 1988*, Volume 1, Julex Livros, p. 167, São Paulo 1989.

134 Moraes Alexandre, in *Direito Constitucional*, Oitava Edição, Atlas, p. 97, São Paulo, 2000.

Pipeline e direito internacional

Ao contrário do que se poderia pensar, o sistema do art. 230 da Lei 9.279/96 não encontra suporte no Direito Internacional vigente. Não se tem aqui, nem de longe, um conflito entre Direito Internacional e Direito Constitucional. É, simplesmente, um caso de violação da Carta de 1988.

Muito embora se tenha registros históricos de que o pipeline resultou de pressões de interesse estrangeiro, disso não se pode depreender que tais interesses fossem compatíveis com o Direito Constitucional brasileiro, nem muito menos o Direito Internacional relevante.

Documento de relevância historiográfica é o parecer do Senador Ney Suassuna¹³⁵ na votação do projeto que deu origem à Lei 9.279/96:

Não há qualquer razão que justifique a adoção desse instituto nos termos colocados no PLC 115/93. A proteção excepcional a essas invenções mediante o uso do “pipeline” só pode ser considerada como uma concessão adicional às empresas que as desenvolveram, e não atende a qualquer interesse da economia nacional.

É importante acentuar que o Grupo Técnico Interministerial, criado pelo Poder Executivo para elaboração e avaliação do projeto de patentes, manifestou-se contrário à adoção do “pipeline”.

Nessas condições, optamos por eliminar o que se acordou denominar “pipeline”, previsto no PLC 115/93, nos arts. 228 e 229, por atentar contra o princípio maior da novidade.

Segundo o testemunho do jurista argentino Carlos Correa, consultor dos órgãos da ONU e citado até em decisões importantes do STF, o pipeline resultou de pressões unilaterais dos Estados Unidos e da indústria farmacêutica¹³⁶.

Assim é que cumpre examinar:

- o Acordo TRIPs da OMC exige o pipeline do art. 230?
- o pipeline do art. 230 é compatível com o a Convenção de Paris?
- o pipeline do art. 230 é compatível com o sistema do PCT?

135 Revista da ABPI no. 13.

136 Carlos Correa, - Implementing TRIPs in developing countries, encontrado em <http://www.twinside.org.sg/title/ment-cn.htm>, visitado em 8/2/06. “Thus, the US government and the pharmaceutical industry have attempted to obtain a retroactive recognition of protection for pharmaceuticals that are already patented (the so-called “pipeline” protection). The Andean Court of Justice (established by the Cartagena Agreement) declared in a decision (Process No. 1-AI-96) on 30 October 1996, that the “pipeline” formula was inherently contradictory with the novelty requirement under patent law, and thus rejected the retroactive registration of patents in the subregion”.

Pipeline não é uma exigência de TRIPs

Disse José Serra, então Ministro da Saúde ¹³⁷:

“A incorporação do mecanismo do pipeline à lei de patentes foi uma concessão desnecessária feita pelo Brasil, dado que não era uma exigência do Acordo TRIPs, sendo alvo de críticas até hoje”.

Carlos Correa, em *El Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, confirma tal declaração:

“El acuerdo adoptó una posición negativa a dicho reconocimiento, rechazando soluciones tipo “pipeline”. Los artículos 70.1 y 70.3 disponen al respecto que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para Miembro (art. 70.1) y no obliga a reestablecer la protección de la materia que en esa fecha haya pasado al dominio público (art. 70.3).” ¹³⁸

A Pipeline não é compatível com a CUP

A idéia de um privilégio de importação surge na Convenção de Paris como uma modalidade de patente ¹³⁹, mas, como nota o comentador oficial da revisão de Estocolmo, uma modalidade *anormal* ¹⁴⁰, no que deixa de considerar a novidade e o princípio da independência das patentes ¹⁴¹

137 José Serra, Direitos privados versus interesses sociais, encontrado em http://www.inpi.gov.br/noticias/Panorama/setembro2001/mat_5.htm, visitado em 7/2/06.

138 O que TRIPs exige é a constituição de Direitos Exclusivos de Comercialização, que é outra coisa. Vide J.H. eichmann, Intellectual property protection, The International Lawyer, Volume 29, Number 2 (1995): “Nevertheless, a pipeline provision, clarified at the last minute, safeguards existing pharmaceutical and agrochemical patents, which, if otherwise eligible, must obtain at least five years of exclusive marketing rights even in those developing countries that did not previously grant patents in these fields”. De novo Carlos Correa, Implementing TRIPs in Developing Countries, manuscrito: “The situation of the pharmaceutical sector is further complicated by the uncertainty that exists with regard to the concept of the “exclusive marketing rights” to be granted according to Article 70.9 of the Agreement. In the single decision on IPRs taken under the WTO dispute settlement rules, India was deemed to be in violation of its obligation to provide for a mechanism of deposit for pharmaceutical patent applications, as stipulated in Article 70.8. The decision held that India had to adopt positive legislation in order to implement the so-called “mail box” provision, but the dispute panel refused to define the scope of “exclusive marketing rights” (EMRs), since this was not an issue under dispute. An important point is whether EMRs would be deemed to have similar effects as a patent, and the extent to which they may be subject to compulsory licenses and other exceptions. It seems logical to think that EMRs may not be equivalent or stronger than patents, since this would nullify, in practice, the transitional periods. EMRs may, therefore, be conceived as an exclusive right to obtain a remuneration from those that use the invention, until the patent is granted and full use is conferred.”

139 Art. 1º(4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da união, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

140 BODENHAUSEN, em seu Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial pro-

Tal princípio tem sua previsão legal no artigo 4 bis da Convenção de Paris:

Art. 4 bis

(1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) **Esta disposição deve entender-se de modo absoluto** particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal. (...)

(5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

Desta feita – de modo absoluto - as patentes obtidas em um país são independentes das patentes obtidas em outros países. Por exemplo, (e só um exemplo, pois a regra tem a natureza absoluta), o fato de uma patente ter sido negada, cancelada, ou tornada extinta em seu país de origem não implica que, em outro país, receba o mesmo tratamento.¹⁴²

O princípio da independência das patentes constitui um dos componentes básicos da convenção de Paris. O princípio da independência determina que cada país membro desta convenção julgará a validade das patentes outorgadas por ela conforme as suas regras, de acordo com as regras que este país utiliza para examinar as patentes, sem alterar seu critério de exame em função de critérios de exames utilizados por outros países para examinar as patentes.

perty.Geneva: BIRPI, 1968, nota que os exemplos de patentes de importação são, em sua maioria, do séc. XIX: “Cf., for example, the legislations of the member States: Argentina (Patents Law No. 111, 1864), Belgium (Patents Law of 24/5/1854), Iran (Act of 23/6/1931), Spain (Industrial Property Statute of 26/7/1929, as amended), Uruguay (Patent Act No. 10,089 of 12/12/1941). Furthermore, a certain number of British and former British colonies have a system of confirmation or registration of British patents”. Desses todos, o caso mais documentado é o argentino, como se ver mais adiante.

141 BODENHAUSEN. p. 61-63 (b) A distinction must be made between, on the one hand, "normal" patents, which will include patents of improvement and patents or certificates of addition, and, on the other hand, patents which are "abnormal" in so far as they are only granted on the basis of an existing foreign patent. Such patents (see, above, observation (c) on Article 1, paragraph (4)) are called "patents of importation," introduction," "confirmation" or "revalidation." These patents are granted, in the countries which make them available, for inventions which have lost their novelty at the time of the patent application and can therefore no longer be patented normally. They are granted, nevertheless, on the basis of an existing foreign patent and in anticipation of the exploitation of the invention in the country in which the patent of importation is granted. In such cases, the duration of the patent of importation may be made dependent on the duration of a foreign patent which is the basis of the grant of the patent of importation.

142 DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 41, POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de la propriété industrielle. Paris : Montchrestien, 1999,p. 773-774

Por essa razão, o grande jurista argentino Cabanellas¹⁴³ assim leciona:

El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país estable ce su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de las patentes concedidas bajo otro sistema nacional. El principio de independencia tiende así a evitar la extensión internacional automática de las causales de nulidad, caducidad o extensión de las patentes, según se desprende del párrafo 2 del artículo 4 bis del Convenio de París. Ese principio no impide, sin embargo, que ciertos países utilicen determinados aspectos de las patentes otorgadas en el extranjero para otorgar a su vez sus propias patentes. Así, por ejemplo, el Convenio de París no impediría que una búsqueda de anterioridades efectuada en un país extranjero para la concesión de una patente en ese país sea empleada como antecedente para determinar la novedad de la invención, sería, sin embargo, inadmisibles que el sólo hecho de que la patente otorgada por ese país extranjero fuera invalidada o no concedida afectara la validez de la patente otorgada por el país donde se ha ampliado la búsqueda de anterioridades extranjeras.

O Princípio da Independência das patentes também se aplica com relação as patentes de revalidação. As patentes de revalidação estendem a um novo país os efeitos da patente concedida anteriormente em outro país. Cabanellas¹⁴⁴ entende que autorizar a vinculação entre a patente de revalidação e a patente original vulneraria o princípio da independência das patentes e assim discorre:

Otra cuestión que se plantea bajo el principio de independencia recogido por la Convención de París es la de su aplicabilidad a las patentes de reválida o confirmación. Estas patentes implican básicamente extender a un nuevo país los efectos de una patente concedida previamente en otro país, y ello a través de la concesión de una patente llamada de reválida o confirmación. Es común en estos casos que las patentes de reválida se extingan simultáneamente con la patente original. Ladas entiende que tal vinculación es válida. Disentimos con tal posición. Autorizar esa vinculación entre la patente original y de la reválida implicaría permitir vulnerar el principio de independencia de las patentes mediante el simple expediente de canalizar la concesión de patentes respecto de invenciones ya patentadas en el extranjero a través de patentes de reválida o confirmación. Por otra parte, el artículo 4 bis del Convenio de París no introduce distinciones entre diferentes tipos de patentes, a efectos de dar aplicación al principio de independencia de las patentes.

A Corte Suprema Argentina declara o pipeline proibido por TRIPs e a CUP

143 CUEVAS.Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las patentes de invención – Tomo II. Editorial Heliasta. Argentina. pg. 208-210.

144 CUEVAS.Guillermo Cabanellas de las., op. Cit. Argentina. pg. 211-213.

A idéia de uma patente de importação ou revalidação, adotando uma novidade diversa do modelo brasileiro, foi tida como aceitável em outros sistemas jurídicos, como o argentino.

No entanto, assim entendeu a Suprema Corte Argentina em recente acórdão:

"o conceito de novidade relativa que subjaz ao instituto das patentes de revalidação e a proteção organizada pela lei 111, que distinguia patentes independentes e revalidadas, não é compatível com o conceito de novidade nem com os alcances do princípio de prioridade, tal como resultam do sistema de proteção do Acordo TRIPs, nem com as normas substantivas do Convênio de Paris – Ata de Estocolmo de 1967, que tal acordo deve claramente cumprir'... "Não se trata de admitir a coexistência de uma legislação nacional que oferece ao inventor uma proteção simplesmente mas ampla do que os padrões previstos em tratados internacionais; a validação de patentes estrangeiras é uma instituição estranha ao funcionamento global da prioridade no sistema, que infringe seus princípios.¹⁴⁵ (tradução nossa)¹⁴⁶ .

O Pipeline não é compatível com o PCT

O terceiro tratado a considerar perante o *pipeline* é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Para este Tratado, igualmente, presume-se a definição canônica da novidade cognoscitiva e absoluta, assim sendo processados todos seus pedidos:

O conceito de novidade está diretamente ligado ao conhecimento das anterioridades que se relacionam com a invenção ou modelo de utilidade, e que estão publicadas à época do depósito do pedido de patente. Contudo, cremos ser completa a definição externada pelo Tratado de Cooperação em Matérias de Patente, quando diz que uma invenção é considerada nova se, à data do correspondente depósito do pedido de patente, não se encontrar compreendida pelo estado da técnica. Este por sua vez deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível em todos os cantos do mundo - antes da data do

145 Voto da Corte Suprema de Justiça da Argentina – caso: “Unilever NVc Instituto Nacional de La Propiedad Intelectual s/denegatória de Patentes”, CS, octubre 24, 2000. in KORS Jorge. Patentes de Invención Diez anos de jurisprudência – Comentarios e fallos. Buenos Aires: La Ley, 2004, p.13

146 El concepto de novedad relativa que subyace en el instituto de las patentes de revalida y la protección organizada por la ley 111, que distinguía patentes independientes e revalidadas, no es compatible con el concepto de novedad ni con los alcances del principio de prioridad, tal como resultan del sistema de protección de la Acuerdo TRIPs, así como de las normas sustantivas del Convenio de Paris - Acta de Estocolmo de 1967, que dicho acuerdo ordena claramente cumplir'... "No se trata de admitiría coexistência de una legislación nacional que brinda ai inventor una protección simplemente más amplia que los estándares previstos en los tratados internacionales; la revalidación de patentes extranjeras es una institución extrana al funcionamiento global de la prioridad en el sistema, que infringe sus principios "

depósito do pedido de patente -, por divulgação escrita ou oral que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo de utilidade é novo ou não.
147

Como interpretar o art. 230 do CPI/96

Expusemos, acima, as razões pelas quais se poderia inquirir de inconstitucional o art. 230 do CPI/96, se se o interpretássemos como abolindo o exame de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial. Cumpre-nos, agora, verificar se é essa a interpretação juridicamente adequada de tal dispositivo.

Para tanto, cabe analisar, brevemente, quais são os parâmetros de interpretação pertinentes à Propriedade Intelectual, especialmente quanto às patentes, passando pelo caso especialíssimo do *pipeline*.

A interpretação das normas de propriedade intelectual

Tem-se, no caso em estudo, essencialmente uma questão de interpretação de uma norma de propriedade intelectual, a que institui o chamado *pipeline*, a teor do art. 230 do CPI/96.

Assim é que cabe suscitar neste passo quais os critérios de interpretação a seguir. São eles, simultaneamente:

- 1) a interpretação do sistema da Propriedade Intelectual, a partir dos princípios que os regem, no plano constitucional; e
- 2) a interpretação das regras singelas, em particular a do art. 230 do CPI/96.

A interpretação segundo os princípios

Conforme destacado, o Art. 5º, XXIX e demais direitos e interesses estipulados na Constituição Federal de 1988¹⁴⁸ determinam o teor da lei ordinária de propriedade intelectual, estipulando as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos, incluindo alguns dos requisitos a serem observados no procedimento administrativo pertinente.

147 DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 124.

148 Barroso destaca que a interpretação constitucional deve se valer do conceito de construção, não devendo ser limitada a exploração do texto legal, mas “tirar conclusões a respeito de matérias que estão fora e além das expressões contidas no texto e dos fatores nele considerados. São as conclusões que se colhem no espírito, embora não na letra da norma.” Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 97/98.

A inobservância de tais condições e, especialmente, dos princípios, reverte a presunção, que é *juris tantum*, de constitucionalidade e legalidade dos atos do poder público¹⁴⁹. Para tanto, no caso em questão, deve-se confrontar a norma e o procedimento administrativo com a Constituição, o que resulta na necessidade de interpretação.

O objeto da interpretação constitucional é a determinação dos significados das normas que integram a Constituição formal e material do Estado”, que, no caso em questão, assume a forma “de uma operação de controle de constitucionalidade em que se verifica a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição¹⁵⁰”.

Avançando no tema, a “norma interpretada não existe isoladamente, pois faz parte de um sistema de normas integradas, denominado ordenamento jurídico, o intérprete deverá confrontar o resultado obtido com a interpretação lógica com as demais normas do sistema (...)”¹⁵¹. Temos “um sistema de preceitos coordenados ou subordinados, que convivem harmonicamente. A interpretação sistemática é fruto da idéia de unidade do ordenamento jurídico”¹⁵².

Seguindo tal hermenêutica e a observância aos princípios da supremacia da Constituição¹⁵³, da interpretação conforme a Carta Magna¹⁵⁴ e da unidade desta, tal interpretação deve considerar, sempre, a norma suprema em sua integridade.

Como destacamos, a interpretação parte da Constituição e, principalmente, de seus princípios. Nesse sentido, destaca Barroso:

O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constitui-

149 Elival da Silva Ramos in A Inconstitucionalidade das Leis – Vício e Sanção, p. 204.

150 Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 100.

151 Paulo Dourado de Gusmão in Introdução à Ciência do Direito, p. 271.

152 Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 127.

153 “A lei deve ser compreendida em função do sentido que se empresta à Lei Maior.” Elival da Silva Ramos in A Inconstitucionalidade das Leis – Vício e Sanção, p. 203.

154 Tal princípio resulta na necessidade de escolha de uma interpretação condizente com a carta constitucional. Todavia, deve-se “buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo”, o que nos leva ao conceito de construção anteriormente destacado. Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 175.

“A Constituição deve ser interpretada segundo seus valores básicos, e a norma infraconstitucional deve ser compreendida a partir da Constituição”. Glauco Barreira Magalhães Filho in Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 2a. ed., Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 80.

ção, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui”¹⁵⁵. (...) “Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema”¹⁵⁶.

No mesmo sentido, dispõe Celso Antonio Bandeira de Mello, que ainda ressalta a gravidade de se violar um princípio:

Princípio é por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico (...)

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais (...).¹⁵⁷

Em face do exposto, conclui-se com facilidade que a análise das normas de patentes deve observar todos os princípios constitucionais pertinentes e a seguir destacados, não podendo qualquer norma infraconstitucional suprimi-los, sob pena de inconstitucionalidade.

A interpretação das regras em si mesmas

O que se visa, em cada caso material, é obter a homeostase dos princípios, segundo sua pertinência no sistema. Este equilíbrio surge à interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Diogo de Figueiredo¹⁵⁸, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

155 Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 141.

156 Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 143.

157 Celso Antonio Bandeira de Mello in *Elementos de direito administrativo*, 1986, p. 230.

158 in *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*, artigo publicado na *Revista da Procuradoria Geral do Estado/RJ* nº 42, pg 59.

“os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam” (grifos da transcrição).

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano¹⁵⁹,

“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: ‘A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica’”, dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.¹⁶⁰

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”¹⁶¹

Mais uma vez, cabe aqui citar Luis Roberto Barroso, numa seção do parecer antes citado, sob o título “O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”:

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva¹⁶². Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por

159 Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225

160 ob. cit., p. 232

161 Wolgran Junqueira Ferreira in Comentários à Constituição de 1988, p. 36, destacando os critérios de interpretação de LINARES QUINTANA.

162 [Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237.

um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita¹⁶³.

A interpretação específica do *pipeline*

Complementa-se apenas observando que, de todas as normas relativas a patentes, a do art. 230 será indubitavelmente a mais excepcional, a mais restritiva, a mais infundada e a mais assistemática. A interpretação adequada de tal norma será mais do que restrita, colante, constrictiva. Ávara¹⁶⁴.

Levando em conta os critérios recém-enunciados, o *pipeline* deve ser lido de acordo com os princípios constitucionais que regem a Propriedade Intelectual e o subsistema de patentes, e da forma mais restrita compatível com o Direito.

Isso importa que tais normas devem ser lidas considerando o ordenamento como um todo, devendo a interpretação dar-se sistemicamente, *concedendo-se ao interprete o mínimo distanciamento possível* em face do sistema brasileiro de Propriedade Intelectual. Se for possível ultrapassar a conclusão de que o dispositivo é irremissivelmente inconstitucional, o efeito que se lhe puder emprestar deve adequar-se aos parâmetros da patente normal.

Já o disse o TRF da 2ª. Região, tratando exatamente do *pipeline*:

5. A previsão constante no artigo 230, da Lei nº 9.279/96, permitindo a concessão de patente conhecida como *pipeline*, deve ser considerada especial forma de proteção patentária e, exatamente por força de determinadas circunstâncias, foi condicionada a critérios e regras específicas. Os bens e processos mencionados no dispositivo não eram patenteáveis de acordo com a sistemática anterior ao advento da recente Lei de Propriedade Industrial, daí a disciplina específica dada à matéria na nova legislação. Como ressaltou a autoridade impetrada às fls. 100/101, “a proteção patentária usualmente denominada *pipeline* é uma proteção, por assim dizer, extravagante, condicionada a critérios e regras de processamento próprios, visando a proteger ma-

163 [Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas desses mesmos casos, (...)” (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91)

164 Recurso Especial Nº 445.712 - RJ, (2002/0083310-8) Voto-Vista Ministra Nancy Andrichi: “O pipeline foi uma proteção excepcional concedida graciosamente pela legislação nacional, portanto, deve ser interpretada com restrições em virtude da excepcionalidade, inclusive temporal (art. 230, § 1º da LPI).”

téria que, pelos requisitos usuais de proteção, como, e.g., a novidade, não mais seria passível de patenteamento, e criando requisitos próprios, como, igualmente a título exemplificativo, a não comercialização anterior ou a inexistência de preparativos anteriores para exploração no País.” (...)

9. A interpretação das regras aplicáveis à matéria deve necessariamente estar em consonância com os princípios e valores tutelados pela Lei nº 9.279/96 e, assim, ainda que o prazo de validade da patente no exterior ultrapasse o estabelecido no artigo 40 c.c. artigo 230, § 1º, deve prevalecer a regra limitadora.¹⁶⁵

Da inconstitucionalidade do pipeline do art. 230

Nesta seção, demonstraremos que, se o art. 230 da Lei 9.279/96 for entendido como eliminando para as patentes sob *pipeline* o atendimento ao exame dos requisitos do art. 8º da mesma lei, novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, tal artigo é inconstitucional.

A proposta do art. 230

A proposta de uma patente de importação, anormal e contrária tanto ao princípio constitucional da inderrogabilidade do domínio público quanto aos padrões e ao Direito Internacional desnuda e obscena pareceu, mesmo aos propositores do regime, algo um pouco excessivo.

No contexto da Lei 9.279/96, é preciso que se lembre, a proposta visava retirar da tumba do tempo tecnologias já publicadas, de conhecimento geral e, já que não patenteáveis no Brasil e num sem-número de outros países, também em domínio público.

Não se chegou, desta feita, à proposta de uma patente de importação pura e simples, que afrontasse o domínio público de forma a retirar a liberdade de iniciativa àqueles empresários que já tivessem utilizando a tecnologia de uso livre.

O texto legal, como promulgado, assim se desenha:

1) assegura-se patente mesmo às tecnologias já de conhecimento de todos, por já publicadas ou divulgadas em meios técnicos e científicos, ou seja, a tecnologias que já estivessem no estado da técnica no momento da Lei 9.279/96¹⁶⁶.

165 Apelação em Mandado de Segurança, 99.02.26238-4, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 28 de setembro de 2004

166 Cabe aqui um importante reparo: o art. 230 ao impedir o INPI de verificar a novidade dos pedidos, impede que seja

- 2) excluem-se, no entanto, as tecnologias já postas no mercado, em qualquer lugar do mundo no momento da Lei 9.279/96.
- 3) excluem-se, ademais, as tecnologias já utilizadas por competidores, no Brasil, já no mercado, ou sob sérios e reais preparativos para fazê-lo no momento da Lei 9.279/96.
- 4) a patente seria deferida no Brasil quando deferida a patente estrangeira correspondente.
- 5) o prazo dessa patente seria a da patente estrangeira segundo sua lei de regência, limitada aos 20 anos previstos na Lei 9.279/96 ¹⁶⁷.

Nota-se, assim, certo decoro na proposta. Já que o atendimento ao parâmetro legal e constitucional brasileiro – de novidade cognoscitiva e absoluta – era contraditório com o interesse perseguido, ajuntou-se uma noção de novidade no mercado.

Além disso, também se introduziu a preservação de um direito de usuário anterior – o nacional que, seja por esforço próprio, seja por conhecimento da tecnologia em domínio comum, tenha entrado no mercado, ou esteja em vias de fazê-lo ¹⁶⁸. Aqui, a proposta segue, no pertinente, a lei americana que ressalvou da extensão de patentes, resultante da aplicação de TRIPs, os competidores já no mercado ou aprestados a fazê-lo ¹⁶⁹.

declarado que o invento está no estado da técnica no momento em que a Lei 9.279/96 entrou em vigor, mas também impede que se constate a falta de novidade mesmo na data do depósito estrangeiro!

167 Há que entender-se: de depósito da primeira patente estrangeira. No entanto, há jurisprudência divergente. “O prazo de vigência da patente concedida no âmbito do pipeline é o prazo estabelecido pela legislação que primeiro concedeu a patente, limitado a 20 anos da data de depósito no Brasil. (2ª Turma Especializada TRF/ RJ Des. André Fontes MS 9900609760). Acórdãos em mesmo sentido: STJ, RESP 445712, Rel. Min. Castro Filho, DJ 28-06-2004 e AMS 41640, Rel. Des. Fed. Sérgio Schwaitzer, DJ 17 – 03 – 2004 6ª Turma TRF/RJ”.

168 CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld . A repercussão, no regime da patente de pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. Revista da ABPI, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24. “O regime do pipeline, porque transitório e excepcional, confere proteção patentária singular, eis que mantida, expressamente, pela lei a imunidade do usuário anterior. Assim, nos termos do artigo 232 da Lei de Propriedade Industrial, a produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivas processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da lei. Razão pela qual não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a previsão do artigo 232. A imunidade alcança também aqueles que, no período anterior à vigência da nova lei, tenham realizado investimentos significativas para a exploração de produto ou de processo referidos no mesmo artigo 232.”

169 A Seção 154(c) do Título 35 do Código dos Estados Unidos, alterado pela Lei de Aplicação dos Acordos da OMC (URAA), assim dispõe: (c) CONTINUATION. -- (1) DETERMINATION. -- The term of a patent that is in force on or that results from an application filed before [June 8, 1995] shall be the greater of the 20-year term as provided in subsection (a), or 17 years from grant, subject to any terminal disclaimers.(2) REMEDIES. -- The remedies of sections 283 [damages], 284 [injunction], and 285 [attorneys fees] of this title shall not apply to Acts which -- (A) were commenced or

O decoro também surge no que o art. 230 admite exame de certos requisitos pelo INPI. Além do exame da novidade de mercado e do direito do usuário anterior, o art. 230 permite à autarquia o exame dos requisitos de existência de invento (art. 10), e de inexistência de imprivilegiabilidade (art. 18).

Assim, o INPI poderia rejeitar um pedido de pipeline se o objeto da patente fosse, por exemplo, uma sugestão abstrata, que não resolvesse nenhum problema técnico (ou seja, se não houvesse invento); e poderia rejeitar (uma vez mais, como exemplo) um pedido de pipeline que importasse em patentear uma nova ave comestível (privilégio de seres vivos superiores, proibido pelo art. 18).

O que fica vedado ao INPI, pelo art. 230, é o exame técnico do art. 8º da Lei 9.279/96, de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial ¹⁷⁰.

A retórica de ponderação do art. 230

O equilíbrio de interesses expresso pelo art. 230 tem, dessa feita, seu encanto. Retira-se do domínio comum tecnologias de conhecimento geral, mas, numa ação entre amigos, poupam-se os empresários que já entraram no mercado, ou estão quase lá.

O encanto aqui é o de impedir a contestação do sistema pelos que já estão no mercado. Melhor seria o monopólio, mas se o oligopólio é inevitável, adotemos o cartel com doçura. A patente sai, e o empresário beneficiado dividirá com o titular um mercado protegido, contra novos competidores.

O fato de que o domínio comum é de interesse da sociedade em geral é descartado. Só a livre entrada no mercado assegura o preço socialmente justo. O acesso futuro da tecnologia por laboratórios públicos ou outros agentes sociais foi excluído.

Mas a exclusão não teve contrapartida; o monopólio ou oligopólio é conferido, retirando do acesso comum a tecnologia, sem a contrapartida constitucional da revelação da tecnologia.

for which substantial investment was made before [June 8, 1995]; and (B) became infringing by reason of paragraph (1). (3) REMUNERATION. -- The acts referred to in paragraph (2) may be continued only upon the payment of an equitable remuneration to the patentee that is determined in an action brought under chapter 28 and chapter 29 (other than those provisions excluded by paragraph (2)) of this title.1

170 DANNEMANN, Siemen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2001, p.p. 495 “De acordo com o §3º, fica estabelecido que para a concessão das patentes requeridas de acordo com art. 230 não será realizado exame técnico no que diz respeito aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

Tudo já foi revelado. Há decoro e prudência, mas não constitucionalidade. A falta de moralidade pública não deixa de afrontar o art. 37 da Carta, só por ser discreta e sisuda.

Viola-se assim, o subprincípio constitucional da exclusividade sobre o novo.

A novidade de mercado do art. 230 não é constitucional para as patentes de invenção

Sondemos, no entanto, os outros adereços do art. 230. Há novidade, mas não cognoscitiva. Há novidade de mercado. Tal tipo de novidade realmente existe no sistema jurídico, na história e no momento.

D. João VI, ao criar nossa primeira patente, exigia apenas novidade de mercado e relativa: no mercado brasileiro; mas era vedada a patente de estrangeiros, e o privilégio visava à industrialização da economia local. O equilíbrio de interesses configurado pela cláusula finalística do art. 5º. XXIX da atual Carta (o sistema de patentes deve contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do País) estaria integralmente prestigiada pelo Alvará de 1809.

Essa novidade de mercado assegurava nova indústria, empregos, experiência e provavelmente preços ao País. O pipeline resulta de interesses diversos, possivelmente contrários.

Também é admitida a novidade de mercado para a proteção de cultivares. Como indicado em seção própria, a descrição e publicação de uma variedade de planta pode até enriquecer a literatura pátria, como o faz Euclides da Cunha n'Os Sertões. Mas em nada contribui para a solução dos problemas concretos da economia e da sociedade. A planta tem de estar disponível para uso ou replantio. A novidade de mercado corresponde assim à modalidade adequada às variedades de plantas, atendendo, quanto a esse tipo de criação tecnológica, o Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público.

A proteção de cultivares, porém, não está adstrita à cláusula de patentes; a Carta de 1988 reservou cláusula diversa a sua prefiguração constitucional ¹⁷¹:

Além dos inventos industriais, protegidos desde a Carta de 1824, a atual Constituição dispõe:

a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...) , tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Quanto a tais criações, não se prevê a nível constitucional privilégio, isto é, direito exclusivo, nem temporariedade; não se designa autoria, nem se vincula o direito aos inventos. Desta forma,

171 Deste autor, Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, na Revista da ABPI de Agosto de 2002, incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003.

além dos inventos industriais, o texto constitucional prevê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, de criações industriais. Quais serão tais criações?

Serão elas criações. Aqui, como na hipótese anterior, não se trata de proteção a descobertas. E serão elas industriais, ou seja, práticas, numa acepção econômica. A Carta não vincula tal proteção à utilização do próprio invento, como também não dá o privilégio da utilização exclusiva. A temporariedade, que é limite do direito, mas também é garantia de sua perenidade, enquanto dure, não se acha expressa no texto constitucional: a proteção durará enquanto o exigir o interesse público, ou enquanto persistir o fato que lhe dá causa (por exemplo, o segredo subjacente). (...)

Abrangeria tal cláusula constitucional outras criações industriais, que não as relativas aos programas de computador? Certamente, sob os limites e condicionantes do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico nacional, a lei poderia prever outras hipóteses; aventou-se, por exemplo, a proteção dos segredos de indústria, ou do know how, dos semicondutores, e certamente as variedades de plantas.

Se o faz, é para vincular aos requisitos constitucionais de uso social, independentemente de conferir a tais direitos o estatuto de propriedade ou exclusividade.

A novidade própria às patentes de invenção, e adotada no sistema jurídico brasileiro, é o da cognoscitiva e absoluta. Configura-se o privilégio na presença de uma tecnologia desconhecida e para o propósito de revelá-la. Se a patente é concedida depois que o público conheceu a tecnologia e teve a liberdade de usá-la economicamente, ocorre um monopólio sem contrapartida que já afrontaria os tribunais do séc. XVII.

Assim, a novidade de mercado adotada pelo art. 230 do CPI/96 não atende os pressupostos constitucionais da proteção das criações intelectuais.

A hipótese de que o exame seja delegado à autoridade estrangeira

Uma outra hipótese deve ser suscitada, antes de entender que o art. 230 seja inconstitucional por desrespeito ao Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público. Nessa tese, no caso não se teria abolido o exame de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial. Apenas, por medida de racionalidade, o art. 230 deferiria à autoridade estrangeira que já examinou a patente importada tal exame. Tanto seria assim que só se concede a patente nacional após a concessão estrangeira.

Aqui também grassa a retórica da constitucionalidade aparente. Inicialmente, note-se que o fato de a patente ter sido outorgada em outro país não significa que houve o exame exigido pela legislação brasileira. Tanto é que na França – e em vários outros países – foi adotado o sistema de conceder as patentes requeridas, analisando somente questões de forma, sem que se faça jamais exame técnico. Tal revisão é feita exclusiva e integralmente durante o procedimento de anulação judiciária. Vejamos:

Exame completo ou outorga automática? O papel atribuído à Administração no processo de concessão de patentes pode variar entre dois extremos. Podemos conceber um exame puramente formal com a concessão automática, ou, contrariamente, uma concessão após o exame de forma e mérito completo permitindo a verificação da patenteabilidade do objeto do depósito. O direito francês há muito optou por uma concessão de patentes sem o exame necessário do mérito, a patente constitui uma pretensão, a verificação da patenteabilidade da invenção será efetuada no judiciário. Este sistema se considera muito liberal, muito rápido e extremamente simples. Mas é questionado por conceder patentes pouco sólidas e pouco críveis.”¹⁷²

Note-se que há países – como o Luxemburgo – em que uma patente é solicitada e concedida, de selo, estampa e fita colorida – no espaço de uma semana. Não é caso, lá, de patente de revalidação. Trata-se de simples carimbo.

Ainda que se faça exame substantivo no país de onde se importa a patente, esse exame não prevenirá a nulidade; novidade, como afirma Ivan Ahlert em seu primoroso trabalho que já citamos, é questão de fato. O minucioso exame alemão não levará em conta, por exemplo, as patentes brasileiras anteriores. Não se conceberá como constitucional um modelo que não permita suscitar, inquinando-a de nulidade, tal hipótese.

Note-se aqui que o procedimento internacional realizado sob o tratado do PCT (hoje representando mais de três quartos dos procedimentos internacionais de patentes), embora efetuando com grande proficiência, a pesquisa e exame de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, reserva a concessão, denegação e nulidade às esferas nacionais. Mesmo porque, sob as peculiaridades dos sistemas constitucionais e legais de cada país, segundo a jurisprudência rica e divergente de seus tribunais, e levando em conta diversas bases de dados, cada patente é rigorosamente independente de todas demais¹⁷³.

Esse vem a ser, aliás, um preceito crucial do Direito Internacional, como se verá.

O que, enfim, essa hipótese nos revela quanto à constitucionalidade do art. 230?

172 Frédéric Poullaud-Dulian, *L'Obtention du Titre de Propriété Industrielle*, p. 189 “Examen complet ou délivrance automatique? Le rôle attribué à l'Administration dans le processus de délivrance des brevets peut varier entre deux pôles. On peut concevoir un examen de pure forme avec délivrance automatique ou, à l'inverse, une délivrance après un examen de forme et de fond complet permettant de vérifier la brevetabilité de l'objet de la demande. Le droit français a longtemps opté pour un brevet délivré sans examen préalable sur le fond, le brevet constatant une prétention, la vérification de la brevetabilité de l'invention revenant aux tribunaux. Ce système avait, pour lui, d'être très libéral, très rapide et fort simple. On lui reprochait cependant de délivrer des brevets peu solides et peu crédibles.(...)”

173 Note-se que a redação do art. 230 § 3º. é incompatível com o sistema jurídico nacional. A patente pode ter sido concedida com um sistema de reivindicações absolutamente incompatível com a lei nacional, por exemplo, contendo mais de um objeto de patente, ferindo o princípio da unidade de patente, ou reunindo reivindicações de natureza diferente (desenho industrial e patente de invenção).

Como sucedâneo do exame substantivo de patentes, a concessão estrangeira não é razoável. Em muitos países, tal concessão não presume exame; e o art. 230 não distingue neste ponto. Em quase todos os países, os inventos brasileiros são desconsiderados. Como o prova a prudência do PCT, em todos os países vige, ainda, a diversidade de exame e concessão de patentes. De forma alguma, assim, a concessão estrangeira supre o exame nacional.

A desponderação inerente ao art. 230

Toda a análise intentada nesta seção leva em conta que possa haver razões significativas que compensassem o desatendimento ao princípio constitucional de que só se pode conceder uma exclusiva sem que haja invasão do domínio público previamente constituído. Ou que, ao menos, moderassem tal atentado.

Não se encontram tais valores de redenção. Ou, pelo menos, não no plano constitucional. A conveniência política de se deferir tal medida, mesmo concedendo que seja de política pública, é desusada, eis que, mesmo num dos raros países em que se alvitrou a medida, como nos da comunidade andina, a lei respectiva foi excluída - por decisão judicial - do sistema comunitário, por incompatível com o Direito pertinente.

Narra-se do contexto histórico em que o dispositivo foi votado:

No Congresso, aqueles "que defendiam sua inclusão observavam que, desta forma, o 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"¹⁷⁴.

O pipeline como reparação de pecados

Há doutos entendimentos no sentido de que o *pipeline* repararia uma injustiça, ou desconformidade da lei anterior em face do Direito Internacional. Tal visão se expressa, por exemplo, no enunciado de Aurélio Wander Bastos, explicando o instituto:

174 Di Blasii, Gabriel, et alii, op. cit., p. 12. Os autores traçam um exato e minucioso histórico da votação desse dispositivo, com todos os impasses e conflitos entre as tendências favoráveis ao interesse singular da indústria e outros interesses de caráter nacional.

Na prática, é uma reação protecionista contra a reprodução não autorizada de fármacos que teria proliferado durante o período que sucedeu a 1971, quando se proibia, no Brasil, a concessão de patentes de fármacos e alimentos" ¹⁷⁵.

Ou na hipótese de que o regime anterior, de proibição de patentes farmacêuticas e alimentares, violaria o texto constitucional:

Com efeito, a mera proibição de patenteabilidade de produtos farmacêuticos e químicos, adotada pela lei de 1971, importava o sacrifício total do direito do inventor, da indústria, bem como da promoção da pesquisa científica e técnica, não realizando um adequado balanceamento dos bens e afrontando, assim, o disposto no artigo 5º, XXIX, daí sua incompatibilidade com a Constituição de 1988. ¹⁷⁶

Muito pelo contrário, a constitucionalidade da exclusão foi afirmada pelo acórdão da 1ª Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, em face a uma Carta (a de 1969) em que a ênfase nos valores sociais da propriedade e a cláusula finalística não tinha, nem de longe igual proeminência; e igual conclusão se alcançou à luz da Carta de 1988 ¹⁷⁷.

Em verdade, as duas sensações confrontam os fatos da real história da patente farmacêutica. Fora os Estados Unidos, em cada país se questionou acerbamente tal patenteamento, e por repetidas instâncias, este foi rejeitado. A concessão de patentes para remédios e fármacos é fenômeno recente entre os países centrais de economia de mercado, e (tomando apenas alguns exemplos) data de 1969, na Alemanha, da década de 70 no Japão e na Itália, e da década de 90, na Espanha. Em nenhum desses países se concedeu *pipeline* para reparar os pecados do passado.

Na verdade, a escolha de dar ou não patente é uma prerrogativa nacional, consagrada pelo Direito Internacional, ou o foi até a entrada em vigor do Acordo TRIPs.

O balanceamento constitucional adequado quanto ao ponto é ilustrado pelo interessantíssimo acórdão da Corte Constitucional Italiana que, em 1978, declarou, após 130 de vigência

175 Bastos, Aurélio Wander, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos, Rio de Janeiro. Lumen Juris, 1997, p. 216.

176 Cléve e Reck, op. cit.

177 TRF da 2ª Região, AC nº 89.02.02442-3, sendo Relator o Desembargador Silvério Cabral, publicado no DJU 28-02-1991. "Arguição de inconstitucionalidade do art. 9, da letra c, da lei nº 5772/71: - não constitui afronta a preceito constitucional, legislação ordinária que define o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. - A carta de 88, acentuando a finalidade social do privilégio, explicitou aquilo que já estava implícito na constituição anterior e que vinha orientando o intérprete. - Arguição de inconstitucionalidade que se rejeita."

da proibição de tais patentes, que os tempos tinham mudado, e o que antes era impositivo, agora era desaconselhado, como *inconstitucionalidade superveniente*:

Na realidade, nos últimos anos a tomada de consciência da ausência superveniente de todo fundamento racional da exceção cresceu concomitantemente com a afirmação do valor da pesquisa técnico-científica e do dever da República para promovê-la; com a mais elevada capacidade da indústria farmacêutica italiana em organizar a pesquisa, também em relação às condições de competitividade com os outros países; e finalmente com as mais intensas relações com os mercados estrangeiros, particularmente no âmbito dos estados pertencentes à organização do Conselho da Europa e aqueles da Comunidade Econômica Européia (como resta provado pelas convenções estipuladas pelo governo italiano, todas orientadas a restringir ou a eliminar radicalmente a possibilidade de vedar a concessão da patente em setores específicos).¹⁷⁸

O crucial dessa decisão é que não se toma como determinante de constitucionalidade a proteção do inventor individual, mas o papel do desenvolvimento econômico, social e tecnológico da Itália, exatamente como o determina a cláusula finalística de nosso texto brasileiro. Em 1957, quando a Itália do pós-guerra ainda se retratava em Vittorio de Sica e no constrangimento duma sociedade onde grassavam os personagens do Ladrão de Bicicletas¹⁷⁹, a mesma Corte havia enfaticamente declarado a constitucionalidade do mesmo dispositivo¹⁸⁰.

As duas instâncias de novidade

Note-se que na hipótese de *pipeline* têm-se duas instâncias possíveis de apuração de novidade e atividade inventiva:

178 (Corte Constitucional da Itália, 1978, Sentenza 20/1978) In realta', negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga e' cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la piu' elevata capacita' dell'industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di competitivita' con quella degli altri paesi; ed infine con le piu' intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell'ambito degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed a quella della Comunita' economica europea (come e' attestato dalle convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte orientate a restringere o a eliminare radicalmente la possibilita' di vietare la brevettazione in singoli settori).

179 Vittorio de Sica, Ladri di biciclette (1948), vide <http://imdb.com/title/tt0040522/>, consultado em 10/02/06.

180 Em 1957, a Carlo Erba discutiu na Corte Constitucional Italiana a constitucionalidade da rejeição de patentes de processo farmacêutico. Em Acórdão de 24 de janeiro de 1957, a Corte declarou a constitucionalidade da exclusão.

- o do estado da técnica apurado na data da vigência da Lei 9.279/96, ou do depósito no Brasil.

- o do estado da técnica como existente na data do primeiro depósito no exterior;

O primeiro caso é o que, ostensivamente, o pipeline visa evitar. A tese dos que propugnam pelo instituto é que se protegeriam as invenções de “produtos e processos [que] não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos”. Conhecidos, mas virgens de mercado.

Toda a construção constitucional que se demonstra acima vedaria essa patente no Direito Brasileiro. Retirar do domínio público um conhecimento ou obra que lá se encontra afronta a Carta da República.

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

O caráter inconstitucional do art. 230 do CPI/96

Afrontando o princípio constitucional central da Propriedade Intelectual – de que se concedem direitos exclusivos para promover a criação em todos os setores, não para suprimir da sociedade algo que já era acessível a todos – o art. 230 afronta, com decoro, mas despudor, a regra textual do art. 5º, XXIX da Carta, ao dar patente para o que não é invento. Para o que foi, mas não é mais.

Ao fazê-lo, perfaz exatamente a perversão que o Estatuto dos Monopólios de 1621, o primeiro texto constitucional sobre a questão, vedava como um atentado à sociedade.

Mais ainda, como será visto em seguida, o *pipeline* não é exigido pelos tratados, é incompatível com os padrões jurídicos prevalentes, e mesmo, a julgar por douto e rico acórdão da Suprema Corte da Argentina, é vedado pelo sistema internacional em vigor.

Assim, sem amparo contextual no sistema jurídico e na História contemporânea, e sem qualquer valor social que o redima (exceto o respeito que se deve aos interesses privados dos titulares das patentes resultantes), parece descabido entender que o art. 230 seja compatível com o sistema constitucional brasileiro.

No entanto, com a prudência e respeito que se deve a todo texto legal, fruto de discussão democrática, deve-se procurar dar sentido ao dispositivo, compatível com a Constituição. É o que se intentará.

Outras causas de desconformidade

Em ocasiões anteriores ¹⁸¹ tive oportunidade de listar outras causas de desconformidade entre o art. 230 e a Carta da República, além do atentado ao domínio público.

Trata-se especialmente da desigualdade de tratamento oferecida aos titulares de patentes estrangeiras e o de patentes nacionais, sem que haja razoabilidade na desigualdade. Vejamos:

A desigualdade fica evidente, ao se perceber que:

ao nacional podem ser opostas todas objeções, quanto à satisfação dos requisitos do artigo 230, a qualquer tempo durante o processamento, vale dizer, em todas as instâncias oposicionais e recursais, ordinárias e extraordinárias; para o estrangeiro existe um prazo preclusivo de apenas noventa dias, que impede inclusive a difícil prova de lançamento no mercado no exterior.

a patente do nacional é processada de acordo com a lei nacional, e concedida segundo seus pressupostos, enquanto a patente do estrangeiro vai vigorar tal como concedida no país de origem, ainda que sem atender os critérios de novidade, atividade inventiva, utilidade industrial, unidade de invenção, full disclosure e de melhor método de aplicação, estipulados na lei nacional segundo os critérios determinados pelo art. 5º., XXIX da Constituição. Verifica-se assim aplicação extraterritorial de lei estrangeira, em atentado contra a soberania nacional, sem que o prescreva tratado internacional em vigor no País, eis que a lei nacional aplicar-se-á, resguardado os direitos da patente tal como concedida no exterior, apenas “no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo” (art. 2, § 5º.)

Assim, o art. 230 constitui-se em frontal atentado aos princípios da igualdade jurídica, do art. 5º., caput e da soberania nacional, art.1º., I, ambos da Carta de 1988.

Além disso, ao conceder aos beneficiários de tratados e convenções internacionais direitos não previstos nos respectivos instrumentos aprovados pelo Congresso Nacional, sem a pertinente reciprocidade ou contrapartida, sem a

181 Por exemplo, em ambas edições de meu *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 1ª. Ed. Vol. I, (1996)^{2ª}. Ed., (2003), ambas sob o selo da Lumen Juris.

comutatividade ¹⁸² exigida no art. 4º., inciso V da Carta, viola as regras básicas das relações internacionais prescritas na Constituição.

A aplicação do art. 230 introduz seriíssima, insuperável mesmo, dificuldade para o industrial nacional opor-se ao depositante estrangeiro com base no princípio do lançamento no mercado e na pluralidade das patentes sobre o mesmo objeto. Assim, o art. 230 é inconstitucional não só pelo tratamento juridicamente iníquo e atentatório à soberania nacional, mas também pelo desfavorecimento objetivo da indústria, da tecnologia e do desenvolvimento nacional.

O art. 230, ao propiciar o depósito no Brasil de patentes já depositadas no exterior, deixa de aplicar o princípio básico da novidade, que assegura a constitucionalidade das patentes. As patentes de estrangeiros serão concedidas no Brasil mesmo se já publicadas no exterior à data do depósito, ou seja, já lançadas em domínio público, e além do prazo de prioridade. Com efeito, a aplicabilidade do art. 230 só se faz sentir quando o prazo de prioridade já se expirou.

182 Comutativas são as relações jurídicas, caracterizadas pela igualdade jurídica entre as partes.

