

Em 6 de julho de 2005

INCONSTITUCIONALIDADE DA
PRORROGAÇÃO DE PATENTES NO
REGIME JURÍDICO BRASILEIRO -
INOPONIBILIDADE DA PATENTE
PRORROGADA EM FACE DOS
CONCORRENTES ANTERIORE

<u>DA QUESTÃO</u>	<u>2</u>
<u>DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PRORROGAÇÃO</u>	<u>3</u>
<u><i>Natureza constitucional da patente.....</i></u>	<u>3</u>
<u> A questão da natureza constitucional do direito de patentes.....</u>	<u>3</u>
<u> Direitos exclusivos como monopólios</u>	<u>5</u>
<u> Monopólio?.....</u>	<u>7</u>
<u> A liberdade e sua restrição.....</u>	<u>9</u>
<u> O pólo da propriedade.....</u>	<u>10</u>
<u><i>A posição de José de Oliveira Ascensão</i></u>	<u>13</u>
<u><i>A posição das patentes perante o regime constitucional da concorrência</i></u>	<u>16</u>
<u> Quando acaba a patente, há liberdade de usar a tecnologia antes patenteadada</u>	<u>20</u>
<u> O concorrente do titular da patente tem um interesse jurídico contra qualquer prorrogação.....</u>	<u>21</u>
<u><i>O interesse difuso.....</i></u>	<u>22</u>
<u><i>Da hipótese do direito adquirido</i></u>	<u>23</u>
<u> Patente: uma relação poligonal.....</u>	<u>24</u>
<u> A noção de direito adquirido na Carta de 1988.....</u>	<u>26</u>
<u> A questão da subjetivação do direito</u>	<u>28</u>
<u> Um direito de terceiros</u>	<u>29</u>
<u> A tese de simples expectativa.....</u>	<u>30</u>
<u> Nos sistema constitucional brasileiro, mesmo a expectativa de direito tem proteção.....</u>	<u>31</u>
<u> A questão da retroação <i>a bonis</i>.....</u>	<u>32</u>
<u> A aplicação direta do novo prazo da Lei 9.279/96.....</u>	<u>33</u>
<u> O ato jurídico perfeito</u>	<u>34</u>
<u> Casos em que o titular da patente prorroganda moveu ação judicial.....</u>	<u>35</u>
<u> Nenhuma lei poderia atentar contra o direito adquirido do concorrente do titular da patente prorroganda.....</u>	<u>36</u>
<u> Da inoponibilidade na propriedade intelectual.....</u>	<u>36</u>
<u> Do respeito à aquisição subjetiva do direito a competir</u>	<u>36</u>
<u>CONCLUSÃO</u>	<u>39</u>

Da questão

Com a entrada em vigor, em 15 de maio de 1997, do novo Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) surgiu uma leva de ações judiciais de titulares de patentes - inclusive expiradas - para obter da Justiça a prorrogação dos prazos de proteção, por cinco mais anos ¹.

A prorrogação toma como pretexto um dispositivo do Acordo TRIPs (art. 33) que estabelece como prazo mínimo de patentes os 20 anos a contar do pedido - e não mais quinze como no Código de 1971. Diz o citado art. 33 do TRIPs:

ART.33 - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

Como se sabe, um número de decisões judiciais vem entendendo que esta prorrogação seria devida. Este parecer demonstrará que, a par da inexistência dos efeitos do dispositivo de TRIPs no plano internacional e no plano interno, o que é objeto de pronunciamento separado, o sistema constitucional brasileiro não admite a hipótese de prorrogação de patentes. Além disso, demonstra-se que, ainda se tal prorrogação não fosse incompatível com nosso direito, ela seria inoponível a certas pessoas, concorrentes do titular da patente.

1 Vide Revista da ABPI, no.29 (1997) p. 52, sentença da 9ª Vara Federal da seção do Rio de Janeiro. Vide Ainda os Prazos de Vigência da Patentes - TRIPs e a Nova Lei da Propriedade Industrial Por Jacques Labrunie, Revista da ABPI, Nº 36 - Jan. /Fev. 1998.

Da inconstitucionalidade da prorrogação

Natureza constitucional da patente

Para demonstrarmos o fato da incompatibilidade da prorrogação de patentes no sistema constitucional brasileiro, torna-se indispensável fixar a natureza das patentes industriais no nosso sistema jurídico-constitucional.

As patentes de invenção, sob o título historicamente correto e tradicional de *privilégios*², estão assim 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”³

Os parâmetros básicos da patente estão assim desenhados no texto da Carta.

A questão da natureza constitucional do direito de patentes

Muito se tem discutido sobre a natureza constitucional dos direitos intelectuais. Sem pretender, de forma alguma, estender-nos sobre essa relevantíssima questão teórica, torna-se imprescindível, no entanto, enfrentá-la nos exatos termos do que se discute neste parecer.

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 fundamentais⁴, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando reconhecido⁵.

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

3 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.

4 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”.

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

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):

“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 tem 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.⁶

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.”

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

Once the patent issues:

- it is strictly construed,
- it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,
- the patentee's control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and
- the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (...),

Direitos exclusivos como monopólios

Surge aqui um ponto crucial. São os tais direitos exclusivos *monopólios* ou propriedades?

Expliquemo-nos. Há, na história dos direitos exclusivos, sempre uma oposição central entre a classificação deles como “propriedade” ou como “monopólio”. Como o tipo clássico dos direitos exclusivos é a propriedade, todos sistemas jurídicos – em maior ou menor proporção - sempre utilizaram algumas categorias gerais relativas à propriedade para compor o quadro onde se colocaram os direitos sobre bens imateriais.

Há, na verdade, um eixo em que a classificação se desloca, conforme o sistema nacional, o subsistema, e o momento histórico, mais próximo de um, ou de outro pólo dessas noções.

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 construção, que resulta do Estatuto dos Monopólios de 1623⁷, esprou-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.⁸

A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da Suprema Corte Americana⁹, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos Lordes¹⁰, o tribunal máximo da Índia¹¹, do Canadá¹² e a corte su-

□ 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.

7 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]”.

8 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 embarçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)” (Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120).

9 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” .

10 “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 prod-

prema da Austrália.¹³ 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 Colômbia¹⁴, ou no México¹⁵.

A classificação não é simplesmente retórica. Ao contrário, ela representa uma posição dos tribunais e da literatura jurídica quanto à responsabilidade social dos titulares de direitos exclusivos:

This may seem surprising in that no American copyright or patent statute has ever made any reference to monopoly. Nonetheless, the "exclusive" or "sole" rights granted by these statutes would rather quickly come to be referred to as monopoly rights. Although not limited to patents per se, the question of monopoly rights has been more frequently addressed in the context of patents rather than has copyrights. (...)

Those who argued patents and copyrights to be monopolies tended to favor a more restrictive interpretation of the patent and copyright laws," while those who contended that they were not monopolies generally did so for the purpose of advocating a more liberal interpretation of those laws. Those who argued that they were monopolies tended to favor the view that the patent and copyright laws were intended to be in the public interest whereas those who avoided the use of the term "monopoly" generally argued that an important purpose of these laws was to reward inventors and authors for their efforts.¹⁶

Em suma, a expressão “monopólio”, utilizada em conexão com os direitos exclusivos sobre criações intelectuais, implica numa fé na prevalência do interesse público sobre o interesse privado dos investidores¹⁷.

uct 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.

11 “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

12 “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

13 “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

14 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

15 “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.

16 Walterscheid, Edward C., The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective, William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, p. 247-248.

17 Como declaró enfáticamente a Suprema Corte Americana: “(...) this court has consistently held that the primary purpose of our 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).

No entanto, o extensivo uso da expressão não significava *necessariamente* identificar esses “monopólios” com a noção de mesmo nome, do Direito Antitruste. O principal intérprete do Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644¹⁸, definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:

"[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."

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 tomados 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 aceitável¹⁹.

A análise jurídica de Coke – o monopólio é uma privação de liberdades públicas -, não se identifica necessariamente, assim, com a noção econômica da mesma expressão, indicada, por exemplo, por Adam Smith:

“The monopolists, by keeping the market constantly understocked, by never fully supplying the effectual demand, sell their commodities much above the natural price, and raise their emoluments, whether they consist in wages or profit, greatly above their natural rate”²⁰.

Aqui, a ênfase não é sobre a privação de liberdade, mas sobre o exercício (como nota Posner, ineficiente²¹) de um poder econômico expresso numa capacidade de elevar preços. A mesma expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos. Numa observação de Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, mas não monopólio econômico²².

Mas, ao mesmo tempo que se empregava a noção jurídica de monopólio, no contexto da Propriedade Intelectual, para enfatizar a responsabilidade social que recai sobre o titular dos respectivos direitos, sem chegar realmente identificá-los com um monopólio econômico, a polissemia – a múltipla significação da palavra “monopólio” - levou, em certos contextos, a tratá-los com mais rigor e odiosidade do que outros objetos da tutela da concorrência.

Monopólio?

Na jurisprudência e prática relativa ao Direito da Concorrência, a polissemia conduziu, em certos momentos, a considerar os direitos de exclusiva, e em especial a patente, como um

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

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

20 Adam Smith, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations. Numa observação extremamente interessante, o autor nota: “A monopoly granted either to an individual or to a trading company has the same effect as a secret in trade or manufactures.”.

21 Richard Posner, Antitrust Law, 2a. Ed., p. 16.

22 Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991.: 266.

conduto especialmente daninho de abusos de poder econômico. Como indica a literatura, discernia-se uma oposição entre a natureza dos direitos exclusivos e os propósitos do Direito Antitruste²³.

Assim, ao teor da jurisprudência americana pertinente dos anos 50'e 60', que emprestava efetivamente um teor de monopólio econômico ao direito relativo às patentes²⁴, a existência de tal direito era uma presunção de controle de mercado.

Inegavelmente, os direitos de propriedade intelectual, ao tornarem exclusiva uma oportunidade de explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopólio. No entanto, há mesmo que se fazer uma distinção entre as duas noções, como já notava este autor em 1982²⁵.

Faz séculos que se admite a exclusividade *jurídica* do uso de uma tecnologia, desde que nova, útil e dotada de certo *éclat* de criação, ou de um obra do espírito, ao mesmo tempo em que se vedam os monopólios em geral. Não há muita diferença entre receber a exclusividade da fabricação de um tipo de tecido sobejamente conhecido, e a mesma exclusividade quanto a um novo, senão a de que, no segundo caso a exclusividade não presume a restrição de atividades produtivas já em curso.

Ao considerar o monopólio do sal contrário à Common Law, os tribunais ingleses levaram em conta os inúmeros empresários já operando no setor, que teriam de abandonar seu comércio (Monopoly Case de 1604). Mas cabia ressaltar o monopólio do novo, que nada tirava à economia, senão induzia o intuito de continuar criando.

Intuitivamente, esse monopólio do novo não é igual ao monopólio do velho. Não se retiram liberdades do domínio comum, para reservar a alguém. Ao contrário, traz-se do nada, do não existente, do caos antes do Gênesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém. Há uma doação de valor à economia, e não uma subtração de liberdade.

23 Sheila F. Anthony, Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners, AIPLA Quarterly Journal, Volume 28, Number 1 Page 1 Winter 2000, "The thinking that patent law and antitrust worked toward opposite purposes had another effect. In any given case, courts and the agencies had to find that one or the other concept took precedence. This meant that in many cases, the courts considered patents to be a government-endorsed exception to the antitrust laws. In fact, for a long time, the courts held that the patent exception was so broad as to immunize from antitrust scrutiny the conduct of firms holding patents. In one case, the Supreme Court even found that conduct involving price fixing merited immunity. In the middle of the century, the courts narrowed the immunity. Certain types of conduct still were considered to be outside the antitrust laws. Others, however, were not. A 1948 Supreme Court opinion described the boundaries of the immunity this way: "the possession of a valid patent or patents does not give the patentee any exemption from the provisions of the Sherman Act beyond the limits of the patent monopoly." The Court had begun to recognize that the antitrust and patent laws could co-exist. (...)To summarize the historical overview, the antitrust and patent laws once were thought to represent opposing policies. This dichotomy was encouraged by the antitrust presumption that a patent not only conferred exclusive rights to one product or process, but also assured monopoly power in a relevant market, regardless of available substitutes".

24 "A patent, . . . although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima facie evidence of [market] control." Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U.S. 293, 307 (1949)"The Court has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or business acumen can give rise to liability if "a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire into the next." Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953), "[O]nce a company had acquired monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own inventions primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than primarily to protect its own products from being imitated or blocked by others." SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983, 1007 (D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982).

25 Em Know How e Poder Econômico, dissertação de Mestrado em Direito Empresarial, Universidade Gama Filho, 1982.

Mas exclusividade passa a haver – se o Direito o quis em geral e reconheceu no criador os pressupostos de aquisição do benefício. Há mesmo assim um *monopólio*, num certo sentido. Mas é necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual - na patente, por exemplo – o monopólio é *instrumental*: a exclusividade recai sobre um **meio** de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado ²⁶.

A liberdade e sua restrição

A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais importantes quanto ao 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 ²⁷.

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 ha 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 uma certa conotação de imposição externa ²⁸

26 Sheila F. Anthony , op. cit. “For much of this century, courts and federal agencies regarded patents as conferring monopoly power in a relevant market. A "relevant market" is an antitrust term of art that is used to determine which products compete with one another. Historically, substitute products were not considered in the analysis of whether patents confer monopoly power.

27 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.

28 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.

Na técnica de análise e aplicação constitucional corrente, esse “antagonismo” se resolve pelos instrumentos da ponderação e da razoabilidade ²⁹, crucialmente importante para a análise constitucional da Propriedade Intelectual.

O pólo da propriedade

O outro pólo de análise dos direitos de exclusiva, como visto, é o da assimilação deles ao estatuto da propriedade. Certo que, numa perspectiva conservadora, o parâmetro da propriedade pode ser – como nota José de Oliveira Ascensão – uma visão extremamente favorável ao titular dos direitos, como o comprova um voto do juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendel Holmes:

I suppose that a patentee has no less property in his patented machine than any other owner, and that, in addition to keeping the machine to himself, the patent gives him the further right to forbid the rest of the world from making others like it. In short, for whatever motive, he may keep his device wholly out of use. *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 210 U.S. 405 [1908]. So much being undisputed, I cannot understand why he may not keep it out of use unless the licensee, or, for the matter of that, the buyer, will use some unpatented thing in connection with it. Generally speaking, the measure of a condition is the consequence of a breach, and if that consequence is one that the owner may impose unconditionally, he may impose it conditionally upon a certain event. Non debit cui plus licet, quod minus eat non licere. D. 50, 17, 21 [Ulpian]. (*Motion Picture Patents Co. V. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 510 (1917):

Porém, muito longe dessa visão, no contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização ³⁰.

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a Corte Constitucional Alemã ³¹. Mas não menos importante é a prática da Corte

29 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”

30 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 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”.

31 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 privatrecht-

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 (Sentença 20/1978). A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de common law ³².

A noção de que é inescapável a aplicação de uma *função social* à propriedade intelectual se acha, porém, sobredeterminada por uma tendência extremamente patrimonialista e anti-social, cujos resultados no tocante ao assunto deste parecer foram desenhados por recente dissertação de mestrado ³³:

“observa-se, ao contrário, uma assimetria entre a despatrimonialização do direito civil a partir da segunda metade do século XX, principalmente a partir de sua constitucionalização e, em nosso caso, elevação do princípio de proteção da dignidade humana a uma das finalidades essenciais do Estado³⁴, e o que tem acontecido com os movimentos internacionais e nacionais de proteção autoral, onde nota-se, principalmente nas três últimas décadas, uma ampliação do processo de privatização de seus usos³⁵, restrição dos usos livres legalmente autorizados³⁶, expressando-se nas “tendências patrimonialista, argentária, anti-social, que preside tantas de nossas novas leis de propriedade intelectual”³⁷, afetando as próprias bases dos direitos autorais, que “estão hoje corroídas por uma evolução economicista, que sufoca preocupações culturais.”³⁸ Diante disso, vislumbra-se um processo diverso, e não justificado, do que acontece com as demais áreas do direito civil, processo este que é na verdade assemelhado ao desenvolvimento histórico inicial do direito civil, talvez por seu tardio reconhecimento em comparação com os demais ramos civilísticos, repetindo os direitos autorais agora, com o neo-liberalismo, o período de apogeu da doutrina liberal, em sacrifício dos interesses coletivos que necessariamente o compõem.

No entanto, avinculação da propriedade intelectual a suas finalidades sociais encontra um parâmetro essencial no próprio textos de 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

licher 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 -

32 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."

33 Allan Rocha de Souza, *A Função Social dos Direitos Autorais: Uma Interpretação Civil-Constitucional dos Limites da Proteção Jurídica*. Brasil: 1988 – 2005. Faculdade de Direito de Campos, Programa de Pós-Graduação, Mestrado Em Direito

34 [Nota do original] SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 25-26.

35 [Nota do original] BOYLE, James. Op. cit. p. 37-38.

36 [Nota do original] ASCENSÃO, José Oliveira. Op. cit. p. 33.

37 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 3.

38 [Nota do original] ASCENSÃO, José Oliveira. Op. cit. p. 58.

Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem, provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sul-americanos neste momento³⁹. No caso brasileiro, o texto da Carta de 1988⁴⁰ propõe à lei ordinária a seguinte 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 nomes 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.

Como lembrava o Parecer do Relator da da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado ao Projeto que se transformou na Lei 9.279/96, Ney Suassuna,

Ou seja, a lei patentária brasileira há que promover a proteção do direito inafastável do inventor. Este escudo legal, entretanto, em nome do interesse público pelo desenvolvimento social e econômico de todos os brasileiros, deve satisfazer a outro imperativo, além do mero atendimento ao reclamo individual. O comando constitucional, do ponto de vista formal, como vimos no art. 5º, inciso XXIX, e do ponto de vista material, pelo conjunto de princípios que inspira nossa Lei Maior, impõe-nos a elaboração de um dispositivo legal que sirva, ao mesmo tempo, como instrumento de política econômica, de indutor de desenvolvimento e de crescimento social.

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

39 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

40 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..

importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

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, as de que a propriedade 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 social⁴¹.

Assim também o direito autoral. 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. Diz Manoel Joaquim Pereira dos Santos⁴²:

Uma outra esfera de conflitos ocorre na medida em que o exercício do Direito de Autor pode configurar uma forma de abuso. Apesar de incondicionado, não se trata evidentemente de um direito absoluto, pois desde logo, reconhece a doutrina, está sujeito às limitações constitucionais inerentes à *função social da propriedade*, contidas no inciso XXIII do mesmo artigo, face ao conteúdo marcadamente patrimonial da norma constitucional⁴³. Na verdade, o Direito Autoral assim como a Propriedade Industrial estão sujeitos a limitações decorrentes de situações determinadas em que há o conflito desses direitos de exclusividade com outros interesses juridicamente tutelados. Trata-se de "*limitações extrínsecas*", como as denominou Oliveira Ascensão⁴⁴, as quais, evidentemente, são muito mais gerais do que aquelas decorrentes da aplicação da "*cláusula finalística*" aplicável à Propriedade Industrial.

A posição de José de Oliveira Ascensão

Para tanto, convém citar o douto jurista português José de Oliveira Ascensão, que por feliz acaso histórico é também um dos maiores, se não o maior, autor em Propriedade Intelectual para o Direito Brasileiro, analisando a nossa Carta de 1988⁴⁵:

“Que concluir então? Estamos perante propriedade ou perante exclusivos?”

Está longe de ser discussão “meramente teórica” – qualificação que se usa frequentemente para fugir à análise de questões essenciais.

41 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".

42 Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime Constitucional do Direito Autoral, manuscrito, 2004.

43 [Nota do origina] Vide BARBOSA, Denis Borges, o.c., p. 139. CHAVES, João Carlos Muller. Comunicação e Direito de Autor – Princípios Constitucionais. In: Aspectos Polêmicos da Atividade de Entretenimento. São Paulo: (Academia Paulista de Magistrados), 2004. p. 76.

44 [Nota do origina] ASCENSÃO, José de Olivera, o.c., p. 267 e 269.

45 Princípios Constitucionais do Direito de Autor, palestra em outubro de 2004 no deste Congresso Mundial sobre a Gestão Coletiva do Direito de Autor, publicada na Revista de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da UERJ no. 4-5.

Se os direitos intelectuais forem uma propriedade, serão naturalmente abrangidos pelo inc. XXII, segundo o qual é garantido o direito de propriedade.

Mas sê-lo-ão também pelo inc. XXIII, segundo o qual a propriedade atenderá à sua função social.

Se pelo contrário forem qualificados como exclusivos, a sua natureza será da ordem do privilégio ou do monopólio. Aparecerão como exceção ao que doutro modo seria livre. Particularmente, à livre iniciativa econômica e à livre concorrência”.

Prossegue o autor, num texto absolutamente pertinente ao nosso problema:

“Os bens intelectuais serão objeto possível da propriedade? Insistentemente se acentuou que o regime *específico* da propriedade (portanto, o que não resulta genericamente da natureza de direito absoluto) é totalmente inaplicável aos bens intelectuais, sem que nenhuma réplica tenha sido dada.

Mas além disso, os bens intelectuais são dotados de ubiqüidade. Expandem-se ilimitadamente. O fato de serem utilizados por um não restringe em nada a utilização por todos os demais.

Logo, os bens intelectuais não são raros. O que acontece é que são artificialmente rarefeitos por lei.

Isto significa que o seu estatuto jurídico não resulta da natureza, mas da regra legal que os tornou raros.

Sendo assim, o que há que explicar é a regra legal rarificadora. Esta opera criando um exclusivo: proibindo certas intervenções de terceiros. Isso está na linha dos privilégios, e não na da repartição de bens naturalmente raros por intermédio da propriedade. É uma categoria geral, que abrange também os monopólios. A essência não está pois na atribuição dum bem, mas nas proibições dirigidas a terceiros.

A lei não tem limites técnicos na rarificação artificial de bens. Por exemplo, nos Estados Unidos o segredo aparece como um direito, com uma amplitude que não tem comparação com a do sistema romanístico. Recentemente, com a encriptação informática, o segredo das chaves foi assegurando pela proibição da sua revelação⁴⁶. Tudo pode assim ser transformado por lei em bem (artificialmente) raro.

Posso continuar a falar então em propriedade, ignorando o caractere da estrutura meramente negativa das proibições? Mas a diferença da propriedade é flagrante. Se copiam os meus livros sem autorização, eu posso continuar a usá-los. Mas se me tiram os sapatos, eu fico descalço.

A essência dos direitos intelectuais está assim na proibição de atividades que naturalmente seriam livres. Isso, exatamente, é um exclusivo.

Por que se continua a falar então de propriedade, perante esta diferença flagrante?

Supomos que por uma razão “ideológica”, no mau sentido da palavra: para justificar objetivo materiais por via intelectualmente falsa⁴⁷.

O caractere ideológico marcou logo o nascimento da teoria. Os homens da pena eram os teóricos do iluminismo; a construção como propriedade servia-lhes para manter os privilégios sobre os seus escritos⁴⁸, através duma capa falsa, mas de aceitação assegurada.

46 [Nota do original] Até que um núcleo de cientistas destruiu o sistema tomando pública as chaves, embora arriscando a sanção penal.

47 [Nota do original] Obviamente, isso não significa que todos os que a defendem tenham consciência desse sentido.

48 [Nota do original] Recorde-se: só os escritos foram primitivamente objecto de protecção.

A mesma função continua hoje a ser desempenhada. A qualificação como propriedade tem dado o suporte para reclamar e obter um incremento constante de proteção. Veremos, na continuação, algumas conseqüências que se procuraram retirar dessa qualificação.

Temos assim que os direitos intelectuais não são uma propriedade. A sua essência está na reserva artificial duma atividade, e não na atribuição dum bem.

Os direitos intelectuais são, como os direitos reais, direitos absolutos. Mas isso não implica nenhuma identificação: basta pensar nos direitos de personalidade, que são direitos absolutos mas não reais. O caractere absoluto dum direito não indicia de nenhum modo que se trate de uma propriedade.

Ascensão prossegue, no entanto:

Deixamos em suspenso apurar se o direito de autor se pode considerar compreendido na garantia constitucional da propriedade, constante do inc. XXII do art. 5.

Pode parecer paradoxal, mas a nossa resposta é afirmativa.

Para isso, porém, há que ter em conta que há um específico sentido constitucional de propriedade; e que esse sentido não coincide com o da propriedade, direito real máximo, que é regulado no Direito das Coisas.

O sentido político de propriedade, tal como o sentido econômico, é o do acervo dos direitos patrimoniais ⁴⁹. É esse o sentido que interessa às constituições e é nelas acolhido.

A propriedade do inciso XXII abrange assim todos os direitos patrimoniais, portanto não apenas os direitos reais mas também direitos de crédito, direitos sociais e quaisquer outros que tenham significado patrimonial ⁵⁰. Em conseqüência, a discussão política sobre o fundamento da propriedade abstrai totalmente da qualificação jurídico-privada própria do Direito das Coisas, para se centrar no significado como pólo de riqueza privada, e potencialmente de poder.

Sendo assim, o direito de autor é como os mais direitos intelectuais, constitucionalmente, propriedade. Logo, está compreendido na garantia que o inc. XXII atribui aos direitos patrimoniais privados. (...)

Outra conseqüência está na sujeição dos concretos direitos de autor à função social da propriedade.

Efetivamente, logo a seguir à garantia constitucional, o inc. XXII dispõe que “a propriedade atenderá à sua função social”.

É muito importante que assim seja, até para contrariar um tipo de endeusamento do direito de autor que o coloca como figura intocável no seio da ordem jurídica.

Note-se que, em importante decisão constitucional, nosso Supremo reconhece certos aspectos do direito de propriedade quanto aos bens intelectuais, mas sem perder de vista jamais sua inclusão entre os direitos da concorrência:

> Supremo Tribunal Federal

Data do julgamento: 1988.05.11 Publicações: DJ - data-10.06.88 RTJ - vol-00125.03 pg-00969.EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição **assegura a disciplina do direito concorrencial**, pois, a proteção a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele di-

49 [Nota do original] Usado geralmente por referência aos direitos patrimoniais privados.

50 [Nota do original] E portanto, também direitos relativos.

reito, e ainda cria condições para práticas de concorrência desleal, malfez a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do estado do rio de janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

Ascensão concluiu, enfatizando aquilo que há de mais pertinente à questão constitucional aqui traçada:

É possível que a colocação que demos da questão, como uma dialética entre a proteção do autor e a prossecução do interesse público, esteja em vias de ser superada.

Empola-se efetivamente a proteção, mas não já para proteger o autor. O que surge em primeiro plano é a proteção da empresa – no caso, todo o sector das chamadas indústrias de *copyright*.

A proteção reclamada para o autor vai na realidade beneficiar estas empresas, para quem os direitos afinal revertem.

Com isto o discurso legitimador vigente deixa de proceder.

O fundamento da proteção acrescida não está na propriedade, porque esta se fundava em direito natural originado pela criação e a criação afinal apaga-se. O autor / criador não é o fito da proteção. Será quando muito o pretexto: aquele de quem se fala, mas não aquele que fala ou para quem se fala.

Deixa de importar a proteção da criação, para se dirigir o foco para a inovação ou a originalidade. Fica-se ao nível das bitolas menos exigentes do Direito Industrial.

O fundamento também não está no interesse geral, porque este é depreciado. Isto é muito claro no domínio do digital, em que os objetivos da coletividade são esmagados por considerações empresariais.

Hoje em dia, o Direito de Autor internacionalmente fomentado tem como objetivo a proteção do investimento⁵¹. Apareceu primeiro como fundamento paralelo ao da recompensa do criador, para ganhar afinal a prevalência.

Internacionalmente, o que se protege é a empresa de *copyright*, e fomenta-se por todos os meios um crescimento em mancha de óleo dessa proteção.

Este é afinal o grande desafio com que está confrontada hoje a ordem jurídica brasileira (como o estão aliás a generalidade das ordens jurídicas).

Há que conjugar uma proteção empresarial imposta, que ameaça tornar-se absorvente e exclusivista, com a Constituição, que reflete um espírito diferente, de defesa da utilidade social e fomento da criatividade dos autores.

A questão apontada por José Oliveira Ascensão remete exatamente para nosso caso em análise – uma proteção empresarial imposta, absorvente e exclusivista, que tenta prevalecer sobre os interesses constitucionalmente protegidos.

A posição das patentes perante o regime constitucional da concorrência

Como já se mencionou acima, a liberdade de livremente competir sem peias de nenhuma espécie (salvo as previstas no texto constitucional) é um princípio fundamental da Carta. Tive oportunidade de assim expressar nestes termos⁵²:

51 [Nota do original] Quando não a proteção pura e simples do lucro, como parece acontecer nos instrumentos da Comunidade Européia.

52 Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual (Revista da ABPI n° 59, São Paulo, Jul/Ago de 2002).

Ao contrário do que ocorria na nossa tradição constitucional até a Carta de 1946, a Carta de 1988 não prevê alternativa à proteção das criações intelectuais e tecnológicas senão a restrição à concorrência através da exclusiva. Até a carta de 1946, era possível, pelo menos como alternativa à patente, a concessão de um prêmio estatal. Assim, a proteção única possível para todos direitos da propriedade intelectual é uma restrição à concorrência.

Ocorre, porém, o paradoxo de que em nossa Constituição a tutela da concorrência é princípio inaugural – que supera e predomina no edifício constitucional:

Art. 1º - A República (...) tem como fundamentos: (...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

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

(...)

IV - livre concorrência; (...)

Que liberdade é essa? Nota Paul Roubier⁵³, em sua obra clássica, que a liberdade de competir é uma *liberdade civil*:

“Cette liberté comporte normalement des discussions et des luttes, en vue de fixer les intérêts des uns et des autres ; dès lors, se trouve incluse, dans le fonctionnement même de cette liberté, la possibilité de causer des dommages à autrui ; il ne peut en être autrement, puisque le législateur est parti du principe, cher aux économistes libéraux, que la lutte entre les intérêts particuliers, par le triomphe des plus aptes, est le meilleur moyen de servir le progrès général de la société »

E o confirma a nossa Corte Suprema:

> Supremo Tribunal Federal

(LEX - JSTF - Volume 274 - Página 217) RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 193.749-1 – SP. Tribunal Pleno (DJ, 04.05.2001). Relator: O Senhor Ministro Carlos Velloso. Redator para o Acórdão: O Senhor Ministro Maurício Corrêa. EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.991/91, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS FARMÁCIAS OU DROGARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei.. 2. Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso extraordinário conhecido e provido.

É exatamente neste contexto liberdade basilar que se constroem os direitos de exclusividade da Propriedade Intelectual. Como indicava Ruy Barbosa – em *antagonismo* a essa liberdade. Dizem as Anotações à Constituição Americana⁵⁴ exatamente sobre essa questão:

Underlying the constitutional tests and congressional conditions for patentability is the balancing of two interests—the interest of the public in being protected against monopolies and

53 Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, 1950, p. 527.

54 <http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html>

in having ready access to and use of new items versus the interest of the country, as a whole, in encouraging invention by rewarding creative persons for their innovations.

(Subjacente aos testes de constitucionalidade e as condições legislativos para a patenteabilidade está o balanceamento de dois interesses – o interesse do público em ser protegido contra os monopólios e em ter acesso imediato e uso dos novos itens, em contraposição aos interesses do País, como um todo, em encorajar a invenção através da recompensa às pessoas criativas pelas inovações que fazem.)⁵⁵

A liberdade de competir a que se refere o art. 1^o da nossa Carta é, também, o uma liberdade de ter toda informação e de usar todos conhecimentos, salvo quando especificamente reservados pelas patentes, direitos autorais ou outras exclusivas

Do balanceamento entre a liberdade de competir e a proteção do investimento criativo, resulta que *fora dos limites muito estritos da proteção concedida*, o público tem direito livre de usar da informação e das técnicas. Diz a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso *Bonito Boats*⁵⁶, que enfatizou esse direito constitucional ao acesso às técnicas e informações pelo público:

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.

(A operação eficiente do sistema federal de patentes depende da existência de um comércio substancialmente livre de desenhos e invenções industriais de conhecimento público e sem serem restritas por patentes. (...) Desde seu início, as leis federais sobre patentes incorporaram um cuidadoso equilíbrio entre a necessidade de promover a inovação, de um lado, e o reconhecimento de que a imitação e o refinamento através da imitação são – ambos - necessários à invenção ela mesma, e se constituem no elemento vital de uma economia concorrencial)

55 Note-se que esse balanceamento de interesses constitucionais é muito típico do sistema de patentes. Vide o acórdão da Suprema Corte no recente caso *Eldred v. Ashcroft* (*Eldred v. Ashcroft* (537 US 186 (2003))), : “We note, furthermore, that patents and copyrights do not entail the same exchange, and that our references to a quid pro quo typically appear in the patent context. See, e.g., *J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc.*, 534 U. S. 124, 142 (2001) (“The disclosure required by the Patent Act is ‘the quid pro quo of the right to exclude.’” (quoting *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U. S. 470, 484 (1974))); *Bonito Boats*, 489 U. S., at 161 (“the quid pro quo of substantial creative effort required by the federal [patent] statute”); *Brenner v. Manson*, 383 U. S. 519, 534 (1966) (“The basic quid pro quo . . . for granting a patent monopoly is the benefit derived by the public from an invention with substantial utility.”); *Pen-nock v. Dialogue*, 2 Pet. 1, 23 (1829) (If an invention is already commonly known and used when the patent is sought, “there might be sound reason for presuming, that the legislature did not intend to grant an exclusive right,” given the absence of a “quid pro quo.”). This is understandable, given that immediate disclosure is not the objective of, but is exacted from, the patentee. It is the price paid for the exclusivity secured. See *J. E. M. Ag Supply*, 534 U. S., at 142. For the author seeking copy-right protection, in contrast, disclosure is the desired objective, not something exacted from the author in exchange for the copyright. Indeed, since the 1976 Act, copyright has run from creation, not publication. See 1976 Act §302(a); 17 U. S. C. §302(a)).”

56 *BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC.*, 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte. Vide também *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale.” *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (“The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition.”).

A mesma Corte põe claro que não só há um direito de livre acesso às informações e às técnicas, mas também que esse direito é de fundo constitucional:

“[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, *found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution* and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 237 (1964)

(Proibir cópia interferiria com a política pública federal, encontrada no Art. I, § 8, cl. 8 da Constituição e nas leis federais que a implementam, de permitir livre acesso à cópia de tudo aquilo que as leis federais de patentes e direitos autorais deixam em domínio público).

Assim a tensão constitucional máxima em matéria de propriedade intelectual existe entre a liberdade constitucional básica de livre acesso às informações e técnicas, e o direito constitucional de exclusividade sobre as criações intelectuais.

Tais ponderações nos levam à questão dos efeitos dessa restrição da liberdade de iniciativa. Entendendo-se a patente como uma *restrição à concorrência*, e sendo a liberdade de iniciativa um dos fundamentos da Carta da República, os limites da exclusividade patentária devem ser lidos com a restrição que pressupõe uma excepcionalidade.

Diogo de Figueiredo⁵⁷, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

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

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

E, como ensina Carlos Maximiliano⁵⁸,

“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”.⁵⁹

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

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

59 ob. cit., p. 232

Quando acaba a patente, há liberdade de usar a tecnologia antes patentada

Essa tensão tem um aspecto crucial no tocante à limitação temporal. Relembrando a decisão da Suprema Corte Americana, antes citada:

" quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patentada - passa ao público ⁶⁰

Com efeito, uma conclusão inescapável, seja utilizando os instrumentos de análise da concorrência, seja os da propriedade, é que - uma vez extinto o seu prazo -, a patente recai no domínio comum. Ou seja, todos podem fazer uso da tecnologia, no pleno exercício da livre iniciativa constitucional. Disse Gama Cerqueira, o mais clássico dos doutrinadores brasileiros em propriedade industrial:

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público” ⁶¹.

Repete-o Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 ⁶².

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. Diz o art. 39 do Decreto – lei nº 7.903: “O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá em domínio público”. O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se *res communis omnium*.⁶³

E assim indicou o STJ:

> Superior Tribunal de Justiça

Resp 70015/sp (1995/0035061-0). DJ:18/08/1997 p:37859. RSTJ vol.97 p.195. Relator Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. Ementa - Modelo industrial não patentado. Concorrência desleal. O criador de modelo industrial, não protegido por patente, não pode opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela.

O ponto nodal, aqui, é entendermos que o prazo de uma patente não é uma restrição, mas um elemento de atribuição do direito. Uma patente não é *limitada ao prazo de vinte anos*, ela é uma exclusividade de raiz exclusivamente legal, *projetada pelo prazo que a lei fixou ao momento de sua concessão*.

“Na realidade, assim como não há que se falar de uma propriedade absoluta, também é deslocado partir do pressuposto de um direito de autor ilimitado. Todo o direito se desenvolve em certa esfera, marcada por lei por regras positivas ou negativas. Estas regras negativas são

60 Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964)

61 João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379.

62 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

63 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

elementos constitutivos da atribuição em que o direito de autor se cifra, tanto como as regras positivas.

Não tem nomeadamente sentido considerar limites ao direito de autor as regras que fixam a sua duração. É uma distorção partir do princípio de um direito de autor tendencialmente perpétuo, que a lei viria extrinsecamente limitar. **O direito de autor é intrinsecamente temporário; a regra relativa à duração é uma regra sobre a atribuição, não uma restrição ao direito.**⁶⁴

A visão do mestre português se ajusta minuciosamente à perspectiva clássica de Tulio Ascarelli ⁶⁵:

“La limitazione della durata risponde appunto a quelle finalità che tante volte abbiamo ricordato : permettere cioè che l'invenzione possa essere da tutti utilizzata, coordinandosi perciò la concessione di un diritto esclusivo nell'utilizzazione dell'invenzione, da un lato con la pubblicità dell'invenzione in seguito alla stampa e alla pubblicità che segue la concessione del brevetto, dall'altro con la limitazione nel tempo della durata del diritto. La brevità di questa durata, quando paragonata a quella sancita per le opere dell'ingegno, trova a sua volta contropartita nella gravità dell'esclusiva sull'invenzione, appunto perché questa attiene all'utilizzazione del trovato e così al progresso tecnico e si noti al riguardo la gravità che così assume l'esclusiva anche nei confronti di nuove invenzioni che importino l'utilizzazione di un'invenzione tutelata.

La limitazione nel tempo del diritto non costituisce perciò un limite che venga a contrapporsi a quella mancanza di limite di tempo che discenderebbe dalla applicazione della « proprietà »; riconoscimento del diritto assoluto e suo limite nel tempo si condizionano vicendevolmente, perché la finalità perseguita - di stimolo delle invenzioni, ma per una loro generale utilizzabilità - non sarebbe raggiungibile, se non appunto riconoscendo un diritto assoluto, ma un diritto assoluto limitato nel tempo.”

Com efeito, uma patente só se integrará com o princípio fundamental do devido processo legal se for concebida como um direito absoluta *medularmente* temporário. A temporariedade não é um atributo, ou uma limitação do direito, mas sua própria natureza.

O concorrente do titular da patente tem um interesse jurídico contra qualquer prorrogação

Chegamos, aqui, ao cerne da questão deste parecer.

Explicando como o conflito constitucional entre direitos de propriedade intelectual e a liberdade de competição se resolve no tocante ao *prazo das patentes*, disse eu ainda:

Como parte do vínculo que a patente tem com “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, o concorrente do titular da patente prorroganda do invento tem uma exclusiva temporária – e todos terceiros têm, em sede constitucional, um direito sujeito a termo inicial de realização livre do invento ao fim do prazo assinalado em lei.

Tais princípios têm conseqüências interessantes, por exemplo, quanto à possibilidade de prorrogação das patentes. Ao conceder, sob o CPI/71, uma patente por quinze anos, a União ao mesmo tempo constituiu um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e garantiu à sociedade em geral, e aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, a tecnologia estaria em domínio público.

Que exista tal interesse, não há dúvidas. Disse-o uma série de decisões judiciais:

64 José Oliveira Ascensão. Direito Autoral. 2. ed., refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997... p. 256.

65 Teoria Della Concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, 1958, p. 617.

Acórdão da 2ª. Turma do TRF2 na apelação em mandado de segurança no. 24516, Processo: 9902027032/RJ; decisão de 13/03/2002. Documento: TRF200084185 Relator Guilherme Couto Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL –PATENTE -PRORROGAÇÃO DO PRIVILÉGIO - Carece de fundamento o pedido de ampliação do prazo de vigência de patente, deferida com validade de quinze anos, para estendê-la por mais cinco anos, sob o argumento que a lei atual confere privilégios maiores, com duração de vinte anos. Nada existe no “Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio”, vulgarmente conhecido como TRIPS, que autorize a ampliação. **Pedido que abala as expectativas empresariais legítimas, de explorar invento ou modelo que cairá em domínio público.** Impossível ampliar a exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS não tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido.

Assim também o acórdão na apelação em mandado de segurança - 23926, Processo: 9802458287RJ, segunda turma, data da decisão: 19/11/2002, relator Guilherme Couto; tal decisão foi citada como plausível, embora ressaltando a matéria controversa, na medida cautelar 2004.02.01.008937-9, relator Sergio Schwaitzer.

Mas qual a natureza de tal interesse?

Três hipóteses se nos antepõem:

1. A de um simples interesse econômico
2. A de um interesse difuso
3. A de um direito adquirido, resultante, ou não, de um ato jurídico perfeito.

Deixemos de lado a primeira alternativa, já por ser intuitiva, já por não nos conduzir à solução da questão a que nos propusemos.

O interesse difuso

A idéia de que a posição dos competidores e do público em geral, perante o fim do prazo de uma patente, é um interesse difuso, surge das ponderações de Luigi Carlo Ubertazzi⁶⁶, perseguidas em nosso direito, por recente tese de doutorado de Adriana Diaféria⁶⁷.

Segundo a autora, há os seguintes interesses, no pertinente à nossa indagação:

b) interesses da categoria de *concorrentes* Na mesma linha do jurista italiano dentre os interesses da categoria de concorrentes, ao menos três interesses difusos são imediatamente identificados: (i) o interesse no conhecimento dos resultados das outras pesquisas industriais, de acordo com as normas que regulam a divulgação das invenções e o sistema de informação, ou melhor, o estado da técnica pertinente no próprio sistema de propriedade industrial; (ii) **interesse na "imitação" ou mais genericamente, na utilização das outras invenções, dentro dos limites previstos no sistema de propriedade industrial; (...)**

É precisamente o que indica a decisão da Suprema Corte Americana no caso *Bonito Boats*, acima citado:

66 Luigi Carlo Ubertazzi, *Invenzione e innovazione*, Milano, Giuffrè, 1978

67 A Problemática das Invenções Envolvendo Genes Humanos e sua Relação com os Interesses Difusos no Âmbito da Propriedade Industrial - O Direito Ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico. Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutorado em Direito (Direito das Relações Sociais), sob a orientação do Professor Doutor Nelson Nery Junior. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO SAO PAULO- 2003, não publicada.

A operação eficiente do sistema federal de patentes depende da existência de um comércio substancialmente livre de desenhos e invenções industriais de conhecimento público e sem serem restritas por patentes. (...) Desde seu início, as leis federais sobre patentes incorporaram um cuidadoso equilíbrio entre a necessidade de promover a inovação, de um lado, e o reconhecimento de que a imitação e o refinamento através da imitação são – ambos - necessários à invenção ela mesma, e se constituem no elemento vital de uma economia concorrencial⁶⁸

Esse interesse difuso, de usar os conhecimentos livremente *nos limites previstos no sistema de propriedade industrial*, vem a corporificar exatamente a posição de um concorrente perante o fim do prazo da patente. Mas, ao que entendemos, não se limita a essa patamar.

Da hipótese do direito adquirido

A posição deste parecerista, anteriormente expressa, é a de que ao conceder uma patente por quinze anos, a União ao mesmo tempo constituiu um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e garantiu à sociedade em geral, e aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, a tecnologia estaria em domínio público.

Assim é que precisamos:

Os competidores das titulares de patente tinham um *direito adquirido* a exercer sua liberdade de iniciativa, em face da patente, *ao fim dos quinze anos do seu prazo*. Se a lei aumentasse o prazo da patente, estaria invadindo o patrimônio do competidor, agredindo uma situação jurídica constituída que esta tinha, de vir a investir livremente no mercado.

O monopólio de 15 anos constituiu-se contra todos, e pereceu a seu termo em favor de todos, especialmente dos concorrentes. A liberdade de iniciativa foi limitada por quinze anos, em favor do titular, e foi reconquistada, ao fim do prazo, pelos seus concorrentes.

Nossa posição não somente se expressa em análise constitucional. Dissemos, perquirindo os limites da lei ordinária, em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Ed., Lúmen Júris, 2003:

“Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

- ✓ *para o titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;
- ✓ *para o titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.
- ✓ *para o titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).
- ✓ *Para o terceiro em geral*, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).
- ✓ *Para o terceiro em geral*, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.
- ✓ ***Para o terceiro em geral*, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º c/c art. 5º XXIX).**

68 *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

- ✓ *Para o usuário anterior, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o status quo anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45)."*

Patente: uma relação poligonal

O elemento essencial desta convicção é da natureza poligonal da relação jurídica que se constrói em torno da patente. Na propriedade clássica se estabelece *naturalmente* um relação negativa perante todos (o efeito *erga omnes*) – a apropriação de um bem tangível por uma certa pessoa exclui, até mesmo mecanicamente, as demais pessoas de sua utilização.

Nada similar ocorre no tocante às informações tecnológicas. Tais bens tem características inteiramente diversas, como aponta a literatura jurídica de inspiração econômica⁶⁹:

1. o que certos economistas chama 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.
2. 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..

Já no caso da patente, para que se tenha um efeito *erga omnes* torna-se necessária uma ação estatal *a priori*⁷⁰. O Estado institui, concedendo uma patente, essa eficácia contra terceiros, mas sob certos motivos e determinadas condições; dessas condições – e especialmente da temporariedade a proteção – resulta que esses terceiros sejam sujeitos passivos na pretensão *imediata* de usar o privilégio, e sujeitos ativos na pretensão *future* de usar o mesmo objeto privilegiado.

Assim, o Estado é originador do direito, e tutor de sua duração. O vínculo assume, sob certa ótica, a aparência de uma relação obrigacional de direito público. Como narram Robert A. Choate e William Francis⁷¹:

69 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 Restitutory Impulse, 78 Va. L. Rev. 149, 222-58 (1992) e Assertive Modesty: An Economy of Intangibles, 94 Col. L. Rev. 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e Reichmann, A Manifesto Concerning the 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).

70 Ou seja, a ação estatal cria escassez, onde haveria abundância – a liberdade de acesso às informações e às tecnologias. Lembra Antonio Luiz Figueira Barbosa, em seu Patentes: Crítica à racionalidade, em busca da racionalidade, Cadernos de Estudos Avançados, Rio de Janeiro, 2005: “Plant sugere que, “considerando no geral a instituição da propriedade privada existir para a reservação de bens escassos, tendendo (como podemos falar com certa liberdade) a nos conduzir para o ‘the make most of them’, os direitos de propriedade nas patentes e ‘copyrights’ possibilitam a criação da escassez dos produtos apropriados (...)”.

71 Choate e Francis, Patent Law, West Publishing, p. 77. Original: “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 sound 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 com-

“A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública.

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 ⁷².

Ou, também enfatizando a natureza plúrima da relação constitutiva da patente, enfatiza Douglas Daniel Domingues ⁷³:

Tanto no sistema socialista quanto no capitalista encontramos o interesse do indivíduo, o inventor, de um lado e, do outro lado, o interesse geral de 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 finalidade outra que estimular o progresso técnico, incrementar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros. Esta conjunção entre a técnica e o Estado é de longa data, o mais importante fenômeno do ponto de vista político, social e humano da história.

A Constituição vigente, inciso XXIX do art. 5.º, vincula expressamente o privilégio temporário ao interesse social do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o que não acontecia na Constituição anterior, § 2.º, do art. 153. Tal fato não significa que, na Constituição revogada, a concessão do privilégio fosse orientada em sentido diverso do interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. A posição em ambas as Cartas e todas as anteriores se mantém inalterada: **concede-se o privilégio, visando não o interesse do indivíduo, mas sim o interesse geral da sociedade, conceito abrangente no qual se acham contidos o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.** No caso, o que sucede é que as Constituições anteriores, à semelhança do que sucede com as leis em geral, muito embora de *interesse geral*, o texto legal não consigna a expressão *interesse geral*, ou termos outros que lhe são assemelhados. Referida omissão é irrelevante, porque o *interesse geral, caráter geral* da lei, não resulta apenas da menção expressa no texto legal, mas também, e principalmente, do conteúdo de mencionado texto e de sua destinação. Se assim ocorre, é claro que tanto a Carta Magna de 1967 e a Emenda de 1969 quanto a Constituição de 1988 buscam o *interesse geral (social, tecnológico e econômico) da sociedade*.

Note-se aqui que essa constituição de direitos exclusivos é diversa do da propriedade tradicional. Nesta, a relação se ancora até em estamentos pré-jurídicos, enfatiza a proteção dos interesses próprios do titular, apenas condicionados à *função social*; na propriedade intelectual, e especialmente nas patentes, a propriedade nasce não sob contenção, mas por inspiração e determinismo do interesse plúrimo ⁷⁴.

promise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

⁷² A teoria do contrato de direito público apenas uma dentre várias racionalizações do sistema de patentes, das quais o texto de Figueira Barbosa, acima citado, lista uma pluralidade.

⁷³ Douglas Gabriel Domingues, A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Pág. 69 Revista Forense – vol. 304 Doutrina

⁷⁴ No dizer da Suprema Corte Americana : “this court has consistently held that the primary purpose of our 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). 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.”

Em muitas facetas se mostra a relação poligonal que tem em seus vértices o titular, o Estado, e o público. A “propriedade” industrial é instituída como direito originário, e não por transmissão. Como ocorre – e a comparação é importante – no caso de um título imobiliário gerado por usucapião, todos os “confrontantes” são legitimados e mesmo conclamados a participar do procedimento de constituição da exclusividade legal.

É o que se reflete na natureza do procedimento administrativo de concessão: sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo obedece 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. O mesmo ocorre quando, deferido o pedido, cabe pedido de anulação de qualquer terceiro. Não se exige, para a participação nesse procedimento, que se demonstre que um interesse especialíssimo, presente e efetivo esteja em jogo como elemento de legitimação. Toda a população pode insurgir-se, e toda participar.

Assim, instituída por ação do Estado, a patente constitui uma relação de exclusão presente e de inclusão futura em face do objeto patenteado, tendo como partes o titular do privilégio, e o público.

Mas – e isso é um elemento medular em nossa análise – o titular da patente e o terceiro interessado em usar livremente o objeto da patente *não* se encontram em relação dual e subordinada em face ao Estado. Em outras palavras, não se tem no caso uma situação estatutária, como está o servidor público em face de suas normas funcionais, ou o beneficiário do FGTS em face do aparelhamento legislativo que lhe faculta o benefício. A rede de interesse é poligonal e não binária.

A noção de direito adquirido na Carta de 1988

Assim, o ponto chave do nosso parecer é o seguinte: pode, no sistema constitucional brasileiro, uma lei prorrogar o prazo de patentes já concedidas?

A questão se remete diretamente à noção constitucional de direito adquirido. Diz Luiz Roberto Barroso, cuja reflexão nos guiará neste segmento deste parecer⁷⁵:

Duas constatações podem ser extraídas dessas anotações iniciais sobre o tema: (i) ao contrário de outros países do mundo, o direito adquirido no Brasil tem proteção constitucional; (ii) como consequência, somente o constituinte originário pode validamente suprimi-lo. Além disso, como se verá logo a seguir, a teoria que prevalece no Brasil acerca do conteúdo e alcance do direito adquirido é a que outorga maior proteção.

A primeira constatação é a de que soluções possíveis em outros países, pela revogabilidade ou afastabilidade do direito adquirido, não são transportáveis para o caso brasileiro. Para não se distanciar de nossa tema, o fato de que, em outros países, se possa ter admitido prorrogação de patentes, não prefigura que o mesmo possa ocorrer aqui.

Pois Barroso fere exatamente a questão aqui discutida:

75 Luis Roberto Barroso, Temas de Direito Constitucional - Tomo III, Renovar, 2005

A controvérsia na matéria surge a propósito de uma outra situação: a do tratamento jurídico a ser dado aos efeitos de um ato praticado sob a vigência da lei anterior, que só venham a se produzir após a edição da lei nova. Foi precisamente em torno dessa questão que se dividiu a doutrina, contrapondo dois dos principais autores que se dedicaram a, o tema: o italiano Gabba e o francês Paul Roubier⁷⁶. Para Roubier, a lei nova aplicava-se desde logo a esses efeitos, circunstância que denominou de *eficácia imediata* da lei, e não retroatividade. Gabba, por sua vez, defendia tese oposta: a de que os efeitos futuros deveriam continuar a ser regidos pela lei que disciplinou sua causa, isto é, a lei velha. Esta foi a linha de entendimento que prevaleceu no direito brasileiro e que tem chancela da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

(...) Como já se assinalou, é a posição de Gabba que, de longa data, baliza o tema no direito brasileiro, apontando como características do direito adquirido: 1) ter sido consequência de um fato idóneo para a sua produção; 2) ter-se incorporado definitivamente ao patrimônio do titular⁷⁷. O conhecimento corrente é o de que havendo o fato necessário à aquisição de um direito ocorrido integralmente sob a vigência de uma determinada lei, mesmo que seus efeitos somente se devam produzir em um momento futuro, terão de ser respeitados na hipótese de sobrevir uma lei nova⁷⁸.

E., completando o que entendo como essencial às nossas cogitações:

A *expectativa de direito* identifica a situação em que o fato aquisitivo do direito ainda não se completou quando sobrevêm uma nova norma alterando o tratamento jurídico da matéria. Neste caso, não se produz o efeito previsto na norma, pois seu fato gerador não se aperfeiçoou. Entende-se, sem maior discrepância, que a proteção constitucional não alcança esta hipótese, embora outros princípios, no desenvolvimento doutrinário mais recente (como o da boa-fé e o da confiança), venham oferecendo algum tipo de proteção também ao titular da expectativa de direito. É possível cogitar, nessa ordem de ideias, de direito a uma transição razoável.

Na sequência dos eventos, *direito adquirido* traduz a situação em que o fato aquisitivo aconteceu por inteiro, mas por qualquer razão ainda não se operaram os efeitos dele resultantes. Nesta hipótese, a Constituição assegura a regular produção de seus efeitos, tal como previsto na norma que regeu sua formação, nada obstante a existência da lei nova. Por fim, o *direito consumado* descreve a última das situações possíveis — quando não se vislumbra mais qual-

76 [Nota do original] . V. Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, 1868; e Paul Roubier, L'ê droit transitoire (conflits des lois dans l'ê temps), 1960. Caio Mário sintetiza com precisão a disputa: "Na solução do problema [do conflito intertemporal de leis], duas escolas se defrontam. Uma, 'subjektivista', representada precipuamente por Gabba, afirma que a lei nova não pode violar direitos precedentemente adquiridos, que ele define como consequências de um fato idóneo a produzi-lo em virtude da lei vigente ao tempo em que se efetuou, embora o seu exercício venha se apresentar sob o império da lei nova (Gabba, Teoria della retroattività delle leggi', vol. I, p. 182 e ss.). O que predomina é a distinção entre o 'direito adquirido' e a 'expectativa de direito'. Outra, 'objetivista', que eu considero representada por Paul Roubier, para o qual a solução dos problemas está na distinção entre 'efeito imediato' e 'efeito retroativo'. Se a lei nova pretende aplicar-se a fatos já ocorridos (facta praeterita) é retroativa; se se refere aos fatos futuros (jacta futura) não o é. A teoria se diz objetiva, porque abandona a ideia de direito adquirido, para ter em vista as situações jurídicas, proclamando que a lei que governa os efeitos de uma situação jurídica não pode, sem retroatividade, atingir os efeitos já produzidos sob a lei anterior (Paul Roubier, ob. cit., vol. I, n. 41 e segs.)". (Caio Mário da Silva Pereira, Direito constitucional intertemporal, RF, 304:29, 1988, p. 31).

77 [Nota do original] V. Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, 1868, p. 191: "É adquirido todo direito que: a) é consequência de um fato idóneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo no qual o fato se realizou, embora a ocasião de fazê-lo valer não se tenha apresentado antes da atuação de uma lei nova a respeito do mesmo, e que b) nos termos da lei sob o império da qual se verificou o fato de onde se origina, passou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu". V., também, Carlyle Popp, A retroatividade das normas constitucionais e os efeitos da Constituição sobre os direitos adquiridos, P], 36:13, 1991.

78 [Nota do original] Reynaldo Porchat, Da retroactividade das leis civis, 1909, p. 32: "Direitos adquiridos são consequências de factos jurídicos passados, mas consequências ainda não realizadas, que ainda não se tornaram de todo effectivas. Direito adquirido é, pois, todo o direito fundado sobre um facto juridico que já succedeu; mas que ainda não foi feito valer", (ipsis litteris).

quer conflito de leis no tempo — que é aquela na qual tanto o fato aquisitivo quanto os efeitos já se produziram normalmente. Nesta hipótese, não é possível cogitar de retroação alguma⁶⁵.

De modo esquemático, é possível retratar a exposição desenvolvida na síntese abaixo:

- a) *Expectativa de direito*: o fato aquisitivo teve início, mas não se completou;
- b) *Direito adquirido*: o fato aquisitivo já se completou, mas o efeito previsto na norma ainda não se produziu;
- c) *Direito consumado*: o fato aquisitivo já se completou e o efeito previsto na norma já se produziu integralmente.

Assim, se distinguirmos na situação em que o prazo de vigência de patentes simultaneamente constitui termo final da exclusividade e termo inicial do livre uso por terceiros da mesma tecnologia, teremos a completa aquisição do direito no momento em que a patente foi concedida⁷⁹.

Note-se que tal entendimento não impede, absolutamente, que a nova Lei 9.279/96 aumentasse o prazo das patentes ainda não concedidas⁸⁰. O bloqueio constitucional opera-se apenas em relação àquelas patentes para as quais houve um ato completo e inatacável de concessão, que constituísse um direito de livre acesso à tecnologia patenteada.

A questão da subjetivação do direito

Como antes prometido, vejamos se o interesse sob termo inicial, protegido na concessão da patente, *entra no patrimônio dos terceiros*, de forma a constituir direito adquirido.

Poder-se-ia argüir que o exercício de uma liberdade de concorrência não configura *direito subjetivo*. Para tanto, seria necessário a existência de interesse concreto, **subjetivado**, e, como tal, *juridicamente protegido*, o que — em tese —, seria distinto do gozo de uma liberdade não subjetivada.

Mas certas pessoas não tem simplesmente o *status* genérico de um beneficiário de liberdades difusas. São elas concorrentes do titular da patente prorroganda no seu âmbito exato, no momento do depósito da patente, no momento da concessão, e continuaram o sendo por todo o tempo da vigência. Seu interesse econômico de usar a tecnologia no exercício de sua liberdade de concorrência existia a todo tempo, e, no momento que o INPI concedeu a patente, consolidou-se em seu patrimônio um direito, como o concorrente que era, de competir usando a tecnologia na data indicada.

Para ele, indubitavelmente, “o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito”.

79 Supondo, sem dvida, de que esse direito tenha-se subjetivado e integrado num patrimônio. Mas esse aspecto será analisado depois.

80 Citando, uma vez mais Barroso, op. cit., loc. cit.: "Cumprir fazer uma nota final sobre o que se convencionou denominar de regime jurídico. Nessa locução se traduz a ideia de que não há direito adquirido à permanência indefinida de uma mesma disciplina legal sobre determinada matéria. Por exemplo: ninguém poderá defender-se em uma ação de divórcio alegando que se casou em uma época em que o casamento era indissolúvel, pretendendo ter direito adquirido à permanência daquele regime jurídico. No direito constitucional e administrativo, o exemplo mais típico é o da relação entre o servidor e a entidade estatal à qual se vincula. O fato de haver ingressado no serviço público sob a vigência de determinadas regras não assegura ao servidor o direito à sua imutabilidade".

Assim, *ainda que terceiros pudessem não ter adquirido o mesmo direito*, por carência de subjetivação, o concorrente do titular da patente prorroganda o adquiriu desde o momento da concessão da patente do titular da patente prorroganda.

Por que? Porque o concorrente do titular da patente prorroganda somava, a todo tempo em que a patente vigorava, todas as condições subjetivas e objetivas de um titular do direito de concorrer com a tecnologia patenteada. Este direito (já adquirido) tornou-se suscetível de exercício pleno ao fim do período de exclusividade inicialmente fixado na lei; ou seja, a partir deste momento inicia o prazo em que o concorrente do titular da patente prorroganda pode usar livremente da tecnologia da patente.

Porém o competidor do titular, que o for a qualquer tempo durante a vigência da patente como concedida, não terá menos interesse na obtenção do acesso livre à tecnologia. Por vezes, sua entrada no mercado resultará exatamente da perspectiva de uma tecnologia liberada para uso. Em relação a ele, mais do que ao competidor antigo, se volta o vínculo finalístico de que a patente deve servir e pautar-se pelos interesses do desenvolvimento técnico, social e econômico do País. Não se vê como, neste contexto constitucional, deferir-lhe menos tutela jurídica do que ao competidor antigo.

Em suma, todos os competidores do titular, que o forem na vigência da patente concedida, terão a consagração jurídica de seu interesse de aceder à tecnologia patenteada, ao fim do prazo.

Um direito de terceiros

A tese de que a prorrogação de uma patente afronta interesses *jurídicos* e não apenas interesses não qualificados encontrou acolhida judicial. Por exemplo:

Acórdão da quinta turma do TRF2, na apelação cível - 179150, Processo: 9802338869RJ, decidido em 04/09/2002, relatado pela desembargadora NIZETE RODRIGUES Ementa ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO. LEI Nº 9.279/96. IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSIÇÃO.- As patentes constituem privilégios de exclusividade concedidos àqueles que desenvolveram criação utilitária, e têm a sua duração definida pela lei em vigor à época de sua concessão. O Acordo ADPIC (Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou TRIPS, e a Lei nº 9.279/96, que aumentaram os prazos de exclusividade, não se aplicam aos privilégios anteriormente concedidos, à ausência de disposição expressa nesse sentido. **Inteligência do art. 5º, XXXVI**, da Constituição Federal e do art. 70.1 do Acordo. - Para o Brasil e para todos os países em desenvolvimento que não renunciaram expressamente ao benefício, o prazo de transição para o novo regime de proteção findou-se em 1º de janeiro de 2000. - Apelação improvida. Data Publicação 29/05/2003

AGRAVO DE INSTRUMENTO 122263/RJ, 2004.02.01.000246-8, decisão de 28 de setembro de 2004, relator ANTÔNIO CRUZ NETTO

“É certo que expirado o prazo de vigência, a patente cai em domínio público e o inventor perde o direito de exclusividade de sua exploração e de fruição dos proveitos econômicos que dela possam advir.

Por outro lado, em linha de princípio, não se admite a prorrogação de prazo de direito material, instituído em lei, quando a medida, inclusive, afeta direito subjetivo material de terceira pessoa, no caso, o fato da patente cair em domínio público.”

A tese de simples expectativa

No entanto, outros julgados discerniram apenas uma expectativa de direito:

No caso concreto, a posição de eventual interessado em explorar a criação, objeto da patente, sem ter de negociar com o seu titular, na espera de vê-la em domínio público, é a posição de expectativa de direito. Nessa ótica, a lei nova pode retroagir, e ampliar o prazo de privilégio já definido, antes menor, beneficiando ao seu titular.⁸¹

Citando inclusive a visão de Labrunie⁸²:

“Vale mencionar ainda que o INPI levanta a tese de que a coletividade teria o direito adquirido de ver cair em domínio público as patentes concedidas sob a égide da Lei nº 5.772/71, ao completarem o seu 15º aniversário – o que é de todo descabido. É certo que o direito de patentes confere ao titular o direito de exploração exclusiva da invenção, limitado no tempo, beneficiando-se toda a coletividade com a queda em domínio público da invenção, findo o prazo legal. Este princípio ou fundamento da própria existência do sistema de patentes, porém, não pode ser interpretado como um direito adquirido da coletividade. Inexiste expectativa de direito adquirido (*sic*), o direito adquirido por parte da coletividade adquire-se num momento certo – no dia do vencimento da patente. Se a lei é modificada, este dia passa a ser outro. Só com o advento do termo é que dar-se-á o direito adquirido.”

Entendimento doutrinário similar existe, de Patrice Lyard⁸³

A aplicabilidade do instituto do direito adquirido encontra-se de igual sorte elidida, uma vez que, como já vimos, o ato concessivo da patente confere somente ao seu titular um direito, o de usar exclusivamente o invento, que se prolonga no tempo até o seu termo.

Diante do instituto do direito adquirido surgiu a tese de que a aplicação imediata do art. 33 do TRIPS afetaria “direito adquirido da sociedade” em usufruir do benefício da patente que cairia em domínio público ao término de sua vigência. Ora, não há que se falar em direito adquirido da sociedade, mas sim em mera expectativa de direito da sociedade em usufruir do invento após o termo da patente, uma vez que a sua concessão outorga ao titular direito de uso exclusivo do invento, que se prolonga no tempo e só se exaure com o seu termo. Ademais, como sabemos, a simples expectativa de direito não é tutelada em nosso ordenamento jurídico, não restando, portanto, qualquer óbice à aplicação da lei mais benéfica ao titular da patente.

Vale, então, refletir sobre essa questão. O prazo da patente cria um termo certo, *certus an et certus quando*, que é o momento inicial em que cada um pode exercer a atividade privilegiada, sem peias e sem limites.

Com efeito, em relação a esse momento, certo porém diferido, a concessão da patente consolidou imediatamente no patrimônio do beneficiário o direito de concorrer com o uso da tecnologia antes patenteadas. Assim diz o Código Civil:

Art. 123 - O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.

Diz, sobre esta questão, Newton Silveira:

81 Apelação em Mandado de Segurança 99.02.02703-2. Relator: Juiz Federal Convocado Guilherme Couto, 13 de março 2002.

82 Jacques Labrunie, Ainda os Prazos de Vigência das Patentes – TRIPS e a Nova Lei de Propriedade Intelectual, publicado no volume nº 36 da Revista da ABPI

83 Patrice Gilles Paim Lyard, A controvérsia do prazo de extensão das patentes com a entrada em vigor do TRIPS, Pág. 385 Revista Forense – Vol. 367 Estudos e Comentários; vide também Arnoldo Wald, Parecer solicitado pelo Escritório Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira: A Vigência do TRIPS e seus efeitos. São Paulo/SP, 14.09.1999.

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

Daí concluiu Limongi que ‘inexiste incompatibilidade entre a idéia do efeito imediato e do direito adquirido’(ob. Cit., p.223)

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

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

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

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

‘O direito adquirido abrange os direitos a termo, seja final (dies ad quem), seja inicial (dies a quo).’

Ora, o ato administrativo de concessão da patente, pelo prazo de 15 anos na vigência da lei anterior, criou Direito adquirido para os concorrentes do titular da patente de passarem a explorar seu objeto a partir do término do prazo, não podendo ser prorrogado.

Essa é a conclusão que se impõe “

A visão de que a patente só extrai benefícios para seu detentor, sem a correspondente doação à sociedade, é simplesmente inconstitucional. O balanceamento de interesses cuja tessitura já se desenhou acima impede que um elemento central do equilíbrio seja abandonado: o público, e o competidor em particular, não tem simples esperança, mas a segurança de um termo certo, que suspende o início, mas não a aquisição, do acesso ao uso da tecnologia.

Em suma, mais uma vez aqui, a tese da simples expectativa reflete uma concepção dualista, e não poligonal, do que seja uma patente.

Nos sistema constitucional brasileiro, mesmo a expectativa de direito tem proteção

Não obstante a ortodoxia da doutrina relativa à expectativa de direito, cumpre lembrar que, no atual sistema constitucional brasileiro, mesmo a boa fé de quem espera um prazo para haver benefícios ainda não entrados em seu patrimônio merece resguardo, como nota Barroso:

é possível sustentar, nessa matéria, uma posição de vanguarda, harmonizada com a democratização do Estado e da Administração Pública, no sentido de que o Poder Público, em nome da própria segurança jurídica e, também, do princípio da boa-fé, não seja indiferente às expectativas de direito riem as frustre inteiramente⁸⁴. Como natural, expectativa não se confunde com direito adquirido, não podendo postular o mesmo grau de proteção. Com base nela, no entanto, é possível cogitar do direito a uma transição razoável (...)

⁸⁴ [Nota do original] Para um aprofundamento dessa perspectiva, v. Luís Roberto Barroso, "Discricionariedade administrativa, realização adequada dos fins legais e observância dos princípios constitucionais". In: *Temas de direito constitucional*, t. II, 2003.

Como veremos adiante, mesmo em sistemas jurídicos onde inexistia a proteção constitucional do direito adquirido, o aumento de prazos de patentes assegurou um regime de transição.

A questão da retroação *a bonis*

Outra tese largamente discutida é a de que a retroatividade existiria, mas seria benéfica e, assim, justificada. Lê-se tal entendimento em decisão da Desembargadora Tania Heine:

Quanto à aplicação desse prazo dilatado às patentes cujo prazo de validade estavam em curso quando da entrada em vigor das novas disposições, deve-se levar em conta o aspecto protetivo da legislação moderna pertinente à propriedade industrial.

Ora, se a nova lei (Lei nº 9.279/96) prevê em seu artigo 40 que as patentes tenham vigência por 20 (vinte) anos, o fato de se atribuir esse prazo às patentes cujos prazos de validade se encontram em curso, apenas confere uma maior proteção aos direitos de propriedade industrial. Se a nova lei beneficia o detentor da patente, cujo depósito foi feito com base em legislação anterior e menos favorável, ela deve ser aplicada⁸⁵.

O mesmo espírito inspira Celio Borja em seu parecer de jurisconsulto no processo nº 97-21814-7 em curso perante a 9ª Vara Federal-RJ⁸⁶:

"Ora, nenhum direito é infringido, quando o prazo de vigência de uma patente é estendido de quinze para vinte anos. A lei nova que aumenta ou amplia direito pessoal ou real não prejudica o titular do direito. Por isso, pode aplicar-se e incidir imediatamente, sem que se possa vislumbrar retroação proibida. "

E nada diverso entendeu julgado da 2ª. Turma do TRF2⁸⁷:

Por sua vez, a Constituição não impede o efeito imediato da lei nova (retroatividade mínima). A lei nova que modifica o exercício do direito real, especialmente quando favorável a seu titular, não modifica direito adquirido, pelo que tem incidência imediata, não havendo vedação constitucional nem legal à incidência da lei nova sobre efeitos posteriores de relações jurídicas anteriormente constituídas. O que é proibido é a aplicação de norma legal posterior aos fatos e atos anteriores ou aos efeitos dos mesmos que já tenham passado a integrar o patrimônio do seu titular.

As ponderações dos juristas e advogados que postulam pela possibilidade de extensão *a bonis* de direitos em geral, para aplicar essa mesma conclusão à propriedade intelectual, deixam de considerar sempre o aspecto crucial da natureza de tais direitos.

Ou seja:

1. que qualquer dos direitos de propriedade intelectual (ou pelo menos o conteúdo patrimonial de todos eles) implica em uma restrição temporária da liberdade de todos, e em particular, dos concorrentes;
2. que essa restrição é constituída a prazo certo,
3. que, ao ser constituída, simultaneamente cria um interesse juridicamente tutelado – em sede constitucional – pela reconquista da liberdade restrita.

85 Agravo 2002.02.01.026704-2, 09 de novembro de 2004.

86 Celio Borja, Patente de Invenção – Acordo Internacional – Vigência. In Revista de Direito Administrativo nº 213. Rio de Janeiro, 1998.

87 Apelação Cível 299618 processo 2002.02.01.037551-3, 25 de maio de 2004, Castro Aguiar

Ou seja, a restrição concorrencial constituída pela propriedade intelectual institui simultaneamente um direito exclusivo de explorar a criação, e um direito suscetível de aquisição, que é o da liberdade de usar livremente a criação ao fim do prazo. Esta criação única de um interesse imediato e um diferido, mas ambos de imediata aquisição, é a essência do equilíbrio constitucional na Propriedade Intelectual.

Celio Borja não considerou, como está claro, que em cada nova patente há dois titulares – o da exclusividade imediata, e o do direito ao uso livre, diferido. Para tomar emprestado suas palavras, a lei nova que aumenta ou amplia direito relativo à Propriedade Intelectual **prejudica** o titular do direito diferido de uso livre da mesma criação.

A aplicação direta do novo prazo da Lei 9.279/96

Não menos relevante é o entendimento de Gustavo Leonardos, escudando-se em sólidos autores. Aqui também, no entanto, abandona-se a noção poligonal do que é a patente, para apenas perquerir os efeitos de uma prorrogação *quanto ao titular*

Segundo tal entendimento, verificar-se ía aplicação direta do novo prazo, já não mais pela ação de TRIPs, mas da própria lei ordinária⁸⁸:

O art. 40 da Lei nº 9.279/96, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997, estabeleceu que a "patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos". As patentes que em 15.5.97 vigiam pelo prazo de 15 anos tiveram então seus prazos de vigência modificados para 20 anos, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, pois esta extensão de prazo não *prejudicou* qualquer direito adquirido ou ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da Constituição): (...)

Logo, todas as patentes em vigor em 15.5.97 teriam, se isto já não tivesse se dado por força do art. 33 do **TRIPS**, seus prazos estendidos por força do art. 40 da Lei nº 9.279/96 ("A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos..."), não havendo qualquer necessidade de se invocar as disposições do Acordo **TRIPS** para se exigir esta extensão de prazo.

Como um exemplo importantíssimo da prorrogabilidade de direitos intelectuais, evoca o magistério de Clóvis Bevilácqua quanto ao Artigo 649 do Código Civil:

"Para os livros publicados sob o império da lei nº 496, de 1º de agosto de 1898, e que ainda não havia caído em domínio comum, quando entrou em vigor o Código Civil, o prazo da garantia legal é o do Código Civil, porque o direito autoral, ainda subsistente, passou a ser regulado pela lei nova. "

Note-se que a nova Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610, de 19.02.98) contém dispositivo de importe semelhante no seu Artigo 112:

Art. 112 - Se uma obra , em consequência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42, da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei.

Assim, com o bom direito, a lei autoral não retira do domínio público o que lá já estava. Mas, como quer Gustavo Leonardos⁸⁹

88 Gustavo Starling Leonardos , Dos prazos de validade das patentes em vista do acordo "Trips" e da nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9. 279/96), Pág. 51 Revista Forense – Vol. 345 Doutrina

89 Gustavo Starling Leonardos, Dos Prazos de Validade das Patentes em Vista do Acordo "Trips" e da Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279/96)

Ora, o prazo de proteção que era estipulado no § 2º do Artigo 42, da anterior Lei nº 5.988/73, como disposto no Artigo 112, acima transcrito, não se estende às obras que já tenham caído em domínio público, ficando claro que as obras cujo prazo de proteção ainda estejam em vigor serão abrangidas pelo novo prazo do Artigo 41, isto é, os prazos de proteção passam de 60 para 70 anos, sem necessidade de nenhum dispositivo que trate diretamente da matéria.

Tal ilação, *a contrario sensu*, conflita porém com o texto constitucional. Aliás, ainda que o relativo a prorrogação de prazos de direitos autorais fosse pertinente ao direito pátrio, não seria ele mecanicamente extensíveis às patentes, como recentemente enfatizou a Suprema Corte dos Estados Unidos⁹⁰.

O ato jurídico perfeito

Outra série de decisões judiciais tem enfatizado a natureza do ato de concessão de patentes, na qual se fixa simultaneamente o termo final da exclusividade e o termo inicial do livre uso da tecnologia como um *ato jurídico perfeito*.

Assim preceitua decisão da Segunda Turma do TRF2, em acórdão também citado acima:⁹¹

Acresça-se a essa fundamentação o fato de que a concessão de uma patente, uma vez concluídos todos os trâmites legais, constitui ato jurídico perfeito e acabado, insusceptível de ser modificado por simples ato administrativo sem força de lei, como seria, no caso, uma decisão do INPI. Obviamente, sem previsão legal expressa não pode a autarquia, por ato interno, conceder a prorrogação de prazo.”

90 Cabe aqui analisar a posição da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Eldred v. Ashcroft* (537 US 186 (2003)), a qual enfrentou a questão da constitucionalidade da prorrogação de direitos autorais ainda vigentes. A Corte denegou., por maioria, que houvesse jurisprudência constitucional vedando essa prorrogação, e também a de patentes. Diz o acórdão: “As early as *McClurg v. Kingsland*, 1 How. 202, the Court of Appeals recognized, this Court made it plain that the Copyright Clause permits Congress to amplify an existing patent’s terms. (...) Moreover, because the Clause empowering Congress to confer copyrights also authorizes patents, the Court’s inquiry is significantly informed by the fact that early Congresses extended the duration of numerous individual patents as well as copyrights. Lower courts saw no “limited Times” impediment to such extensions. (...) *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 25, 229, and *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U. S. 141, 146, both of which involved the federal patent regime, are not to the contrary, since neither concerned the extension of a patent’s duration nor suggested that such an extension might be constitutionally infirm. Furthermore, given crucial distinctions between patents and copyrights, one cannot extract from language in the Court’s patent decisions—language not trained on a grant’s duration—genuine support for petitioners’ quid pro quo argument”. No entanto, numa advertência crucial, indica que o balanceamento dos interesses constitucionais dos direitos autorais e das patentes, no tocante à duração, é essencialmente distinto: “Patents and copyrights do not entail the same exchange, since immediate disclosure is not the objective of, but is exacted from, the patentee, whereas disclosure is the desired objective of the author seeking copyright protection. Moreover, while copyright gives the holder no monopoly on any knowledge, fact, or idea, the grant of a patent prevents full use by others of the inventor’s knowledge.”. Continuando a mesma reflexão: “Further distinguishing the two kinds of intellectual property, copyright gives the holder no monopoly on any knowledge. A reader of an author’s writing may make full use of any fact or idea she acquires from her reading. See §102(b). The grant of a patent, on the other hand, does prevent full use by others of the inventor’s knowledge. See Brief for Respondent 22; *Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts*, 191 F. 2d 99, 103, n. 16 (CA2 1951) (The monopoly granted by a copyright “is not a monopoly of knowledge. The grant of a patent does prevent full use being made of knowledge, but the reader of a book is not by the copyright laws prevented from making full use of any information he may acquire from his reading.” (quoting *W. Copinger, Law of Copyright* 2 (7th ed. 1936)))”. É bem verdade que, em seguida, a Corte complementa: “The fact that patent and copyright involve different exchanges does not, of course, mean that we may not be guided in our “limited Times” analysis by Congress’ repeated extensions of existing patents. See supra, at 10–13. If patent’s quid pro quo is more exacting than copyright’s, then Congress’ repeated extensions of existing patents without constitutional objection suggests even more strongly that similar legislation with respect to copyrights is constitutionally permissible”.

91 Agravo de Instrumento 122263/RJ, 2004.02.01.000246-8, decisão de 28 de setembro de 2004, relator Antônio Cruz Netto

E, igualmente, no voto vencido do Desembargador Fernando Marques, o que se lê em Acórdão da 4ª. Turma do TRF2 ⁹²:

No outro aspecto, e aqui me valho do Parecer, da lavra do Doutor JOAQUIM BARBOSA GOMES - Procurador Regional da República -, Sua Excelência salienta uma questão de Direito Intertemporal não menos importante e que, na verdade, também não favorece o pleito do Impetrante, ora Apelante.

Diz Sua Excelência: (Lê):

"É de todos sabido que o Tratado Internacional tem no Direito Brasileiro status normativo de Lei Ordinária. Assim, um Tratado que estabelece regramento distinto do contido em uma Lei Ordinária revoga as disposições dessa lei. **Porém, a nova normatização decorrente da vigência da Norma Internacional não pode atingir o ato jurídico perfeito, porque o ato jurídico perfeito se encontra protegido por cláusula constitucional inserida no rol dos Direitos e Garantias Individuais.**"

E é, precisamente, essa a situação dos autos, **já que o ato concessivo da patente do Impetrante é um ato jurídico perfeito, que não foi atingido pelas novas disposições relativas a patentes trazidas pelo Acordo TRIPS**. De modo que esses dois aspectos de natureza fundamentalmente processual de Direito Intertemporal são cruciais ao desate da lide, antes mesmo de saber se se tem que proteger a posição do autor ou da sociedade.

No entanto, sempre ancorado na visão patrimonialista, de uma patente de efeitos simplesmente dual, preceitua Lyard ⁹³:

O ato concessivo da patente é ato jurídico, porém não é perfeito, pois outorga ao seu titular direito de propriedade, de usar e fruir o respectivo invento com exclusividade, que somente termina, exaurindo seus efeitos, e tornando-se perfeito, com o termo do direito de uso exclusivo concedido ao seu titular. O exercício desse direito se prolonga no tempo, se extinguindo somente à data em que o invento cairá em domínio público, quando cessarão os seus efeitos e poderá ser utilizado por toda a sociedade.

Casos em que o titular da patente prorroganda moveu ação judicial

Por que terceiros poderiam ser impedidos de usar livremente da tecnologia da patente, mesmo após o prazo estipulado na Lei 5.772/71?

Porque certos titulares de patentes prorrogandas, sustentam em ação própria, que tiveram prorrogada sua patente, por força de um ato internacional, o Acordo TRIPS. Ou porque a Lei 9.279/96 passou a conferir às patentes concedidas sob sua vigência um prazo maior, muito embora não tivesse prorrogado as que já estavam em vigor (como o fez a Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610/98).

Em muitos casos, a patente prorroganda teria sido mantida, – temporariamente, até que se resolvesse a lide – por decisões judiciais. A concessão precaucional tem ocorrido frequentemente em ação movida pelo titular da patente prorroganda contra o INPI, **que declara na hipótese que a patente estava em domínio público ao fim do prazo legal.**

Desta feita, nestes casos, a patente ainda não caiu em *domínio público*, tornando-se livre para uso de qualquer um. Em respeito a tais decisões, poder-se-ia argumentar que *em face de terceiros que não tivessem direito adquirido*, o privilégio continuaria em vigor provisó-

92 Apelação em Mandado de Segurança 2002.02.01.024411-0, decidida em 06 de maio de 2003, Relator Benedito Gonçalves.

93 Op. cit.

ria e temporariamente. Quem não teria ainda adquirido o direito ao uso livre da tecnologia, quando foi concedida a liminar? Por exemplo, indústrias que nunca tivessem concorrido com os titulares da patente nula.

Lógico que tal não se aplica ao concorrente do titular da patente prorroganda. Temporária ou definitivamente, qualquer prorrogação obtida pelo titular da patente prorroganda em outro pleito é *inoponível* ao concorrente do titular da patente prorroganda. Tal não se dá só por não estar ele vinculado à eventual *res judicata* em sua eficácia processual, como por ser impossível afrontar o direito adquirido, que o concorrente do titular da patente prorroganda, como **concorrente**, adquiriu já na data de concessão da patente.

Tentemos tornar ainda mais claro: não se pode prorrogar uma patente contra um direito já adquirido em substância, e cujo *termo de exercício* já se achava fixado desde o início. O direito foi adquirido quanto à substância e quanto ao prazo.

A ação judicial de que se fala, se concluir pela prorrogação do prazo da patente do titular da patente prorroganda, simplesmente será irrelevante perante o concorrente do titular da patente prorroganda. Mesmo se a decisão concluir pela prorrogação, esta prorrogação não afeta o concorrente do titular da patente prorroganda.

Nenhuma lei poderia atentar contra o direito adquirido do concorrente do titular da patente prorroganda

Nenhuma lei poderia afrontar o direito que o concorrente do titular da patente prorroganda tinha desde que a patente foi concedida. Certamente não o poderia fazer uma emenda constitucional. E, cristalinamente, não o poderia fazer um tratado internacional.

Da inoponibilidade na propriedade intelectual

Note-se que é instituto corrente na Propriedade Industrial que uma patente deixe de se aplicar a certas pessoas, pela pré-existência de direitos adquiridos, mesmo quando se aplica a todas as outras.

Diz o art. 45 da Lei 9.279/96 que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”. Em outras palavras, o direito resultante da patente exerce-se *erga omnes*, menos para o usuário anterior⁹⁴.

Inspirado no *droit de possession personnelle* do Direito Francês, a lei garante a inoponibilidade do privilégio ao usuário anterior.

Mesmo se se admitir a prorrogação da patente do titular da patente prorroganda, o que seria inconstitucional, e sem base em TRIPS, ainda assim o concorrente do titular da patente prorroganda teria direito de explorar a tecnologia, pois, como ocorre no caso do art. 45, o direito subjetivado e precedente tornaria o privilégio *inoponível* a ele.

Do respeito à aquisição subjetiva do direito a competir

Finalmente,

- ainda que se imaginasse que TRIPS fosse aplicável internamente,

94 Posição similar tem o beneficiário de nulidade incidental em procedimento judicial: a patente continua a valer erga omnes, salvo para a parte que conseguiu determinar a nulidade da patente como matéria de defesa.

- ainda que se imaginasse que a Lei 9.279/96 não tivesse revogado TRIPs, e
- ainda que se imaginasse que não houvesse direito constitucional insuperável que garantisse ao concorrente do titular da patente prorroganda, como competidor, o poder de fabricar o produto com a tecnologia patenteada,
- **ainda assim**, o direito garantiria ao concorrente do titular da patente prorroganda uma situação jurídica privilegiada, pela qual – por motivos de equidade – lhe fosse permitido continuar a fabricar.

Foi o que reconheceu a lei interna americana que, após TRIPs, mandou aplicar uma prorrogação de dezessete para vinte anos. Esta lei, embora estendendo a todos o novo prazo, deixou de fazê-lo no tocante aos concorrentes efetivos do titular da patente prorrogada. Tal lei garantiu o status especial dos concorrentes, cujo interesse jurídico não poderia deixar de ser respeitado⁹⁵.

Neste caso, a lei garantiu ao competidor o direito de fabricar o produto ou suar o processo patenteado após a prorrogação, mediante o pagamento de *royalties* razoáveis.

Tal tratamento ecoa o entendimento de Barroso no que enfatiza o resguardo constitucional da expectativa de direito:

Entende-se, sem maior discrepância, que a proteção constitucional não alcança esta hipótese, embora outros princípios, no desenvolvimento doutrinário mais recente (como o da boa-fé e o da confiança), venham oferecendo algum tipo de proteção também ao titular da expectativa de direito. **E possível cogitar, nessa ordem de idéias, de direito a uma transição razoável.**

Assim é que *mesmo no caso em que a prorrogação foi determinada pela lei interna* (o que não aconteceu no Brasil), garantiu-se ao competidor imunidade contra todas constrições que o titular pudesse usar contra seus competidores reais e efetivos com base na prorrogação. O competidor do titular ganhou pela lei:

- imunidade contra qualquer liminar que viesse proibir sua fabricação,
- imunidade à sucumbência, e
- imunidade à indenização por perdas e danos.

Cabe somente ao titular apenas o direito a *royalties* razoáveis, determinados inclusive por intervenção do poder público.

Aliás imunidade similar, mas mais extensa, foi garantida no Brasil pela Lei 9.279/96, no caso do *pipeline*.

95 A Seção 154(c) do Título 35 do Código dos Estados Unidos, alterado pela Lei de Aplicação dos Acordos da OMC (URAA), assim dispõe: (c) CONTINUATION. -- (1) DETERMINATION. -- The term of a patent that is in force on or that results from an application filed before [June 8, 1995] shall be the greater of the 20-year term as provided in subsection (a), or 17 years from grant, subject to any terminal disclaimers.(2) REMEDIES. -- The remedies of sections 283 [damages], 284 [injunction], and 285 [attorneys fees] of this title shall not apply to Acts which -- (A) were commenced or for which substantial investment was made before [June 8, 1995]; and (B) became infringing by reason of paragraph (1). (3) REMUNERATION. -- The acts referred to in paragraph (2) may be continued only upon the payment of an equitable remuneration to the patentee that is determined in an action brought under chapter 28 and chapter 29 (other than those provisions excluded by paragraph (2)) of this title.1

O *pipeline* é um dispositivo, de constitucionalidade questionável, que permitiu aos titulares de certos tipos de patentes, antes proibidos no Brasil mas concedidos no exterior, de fazer valer seus interesses no País a partir da vigência da lei nova de 1996.

Nos termos do art. 232 do CPU/96, a produção ou utilização por terceiros, nos termos da legislação anterior (ou seja, sem restrição), 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, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração do invento em *pipeline*.

Assim, tanto na lei americana quanto na brasileira se reconheceu o status especial do competidor, que não poderiam ter seus interesses jurídicos violados pela prorrogação ou pela concessão de uma exclusividade que antes não existia.

Nos dois casos, se configurou uma *inoponibilidade* do direito de patentes como direito de exclusão. É o que beneficia igualmente o concorrente do titular da patente prorroganda, com base no seu direito adquirido e subjetivado, por ser não só destinatário da liberdade geral de competir, mas *competidor real e efetivo do titular*

Conclusão

Qualquer dos direitos de propriedade intelectual (ou pelo menos o conteúdo patrimonial de todos eles) implica em uma restrição temporária da liberdade de todos, e em particular, dos concorrentes; essa restrição é constituída a prazo certo. Ao ser constituída, simultaneamente cria um interesse juridicamente tutelado – em sede constitucional – pela reconquista da liberdade restrita.

Ou seja, a restrição concorrencial constituída pela propriedade intelectual institui simultaneamente um direito exclusivo de explorar a criação, e um direito suscetível de aquisição, que é o da liberdade de usar livremente a criação ao fim do prazo. Esta criação única de um interesse imediato e um diferido, mas ambos de imediata aquisição, é a essência do equilíbrio constitucional na Propriedade Intelectual.

Uma vez extinto o seu prazo – aquele fixado no ato concessório, a patente recai no domínio comum; o prazo de uma patente não é uma restrição, mas um elemento de atribuição do direito. Uma patente não é *limitada ao prazo de vinte anos*, ela é uma exclusividade de raiz exclusivamente legal, *projetada pelo prazo que a lei fixou ao momento de sua concessão*.

Concedida a patente, nasce *para o terceiro em geral*, a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º c/c art. 5º XXIX).

Instituída por ação do Estado, a patente constitui uma relação de exclusão presente e de inclusão futura em face do objeto patentado, tendo como partes o titular do privilégio, e o público.

O prazo de vigência de patentes simultaneamente constitui termo final da exclusividade e termo inicial do livre uso por terceiros da mesma tecnologia, garantindo a completa aquisição do direito no momento em que a patente foi concedida. O prazo da patente cria um termo certo, *certus an et certus quando*, que é o momento inicial em que cada um pode exercer a atividade privilegiada, sem peias e sem limites. Com efeito, em relação a esse momento, certo porém diferido, a concessão da patente consolidou imediatamente no patrimônio do beneficiário o direito de concorrer com o uso da tecnologia antes patentada.

A visão de que a patente só extrai benefícios para seu detentor, sem a correspondente doação à sociedade, é simplesmente inconstitucional. O balanceamento de interesses impede que um elemento central do equilíbrio seja abandonado: o público, e o competidor em particular, não tem simples esperança, mas a segurança de um termo certo, que suspende o início, mas não a aquisição, do acesso ao uso da tecnologia.

O interesse sob termo inicial, protegido na concessão da patente, *entra no patrimônio dos terceiros*, de forma a constituir direito adquirido. Mesmo se se arguir que o exercício de uma liberdade de concorrência não configura *direito subjetivo*, para os concorrentes do titular da patente prorroganda no seu âmbito exato, no momento do depósito da patente, no momento da concessão, e continuaram o sendo por todo o tempo da vigência consolidou-se em seu patrimônio um direito, como o concorrente que era, de competir usando a tecnologia na data indicada.

Nenhuma lei poderia afrontar o direito que o concorrente do titular da patente prorroganda tinha desde que a patente foi concedida. Certamente não o poderia fazer uma emenda constitucional. E, cristalinamente, não o poderia fazer um tratado internacional.

Ao contrário de outros países do mundo, o direito adquirido no Brasil tem proteção constitucional; soluções possíveis em outros países, pela revogabilidade ou afastabilidade do direito adquirido, não são transportáveis para o caso brasileiro.

No entanto, mesmo em direitos onde inexista a proteção constitucional do direito adquirido, a prorrogação da vigência da patentes não se fez sem resguardo dos interesses dos competidores. A lei interna americana que, após TRIPs, mandou aplicar uma prorrogação de dezessete para vinte anos, declarou inoponível o novo prazo no tocante aos concorrentes efetivos do titular da patente prorrogada. Tal lei garantiu o status especial dos concorrentes, cujo interesse jurídico não poderia deixar de ser respeitado, garantindo o uso da tecnologia, ainda que pagando *royalties* razoáveis.

Também no direito brasileiro, verifica-se a imposição dos valores constitucionais da boa fé e da segurança jurídica, compondo-se no complexo balanceamento de interesses constitucionais relativos às patentes, para evitar que uma prorrogação de patentes, ainda que, por hipótese, fosse legitimada constitucionalmente, pudesse se aplicar em plenitude em detrimento dos interesses dos competidores do titular.

Assim, é de concluir:

1. O direito constitucional brasileiro, naquilo que está corporificado no art. 5º XXIX da Carta de 1988, não admite prorrogação de patentes cujo ato concessivo já tenha sido emitido;
2. O direito genérico, a todos conferido, de fazer uso do tecnologia patenteada ao fim do prazo concedido, se solidifica como direito adquirido em face dos competidores do titular, que incorporam em seu patrimônio o livre acesso à tecnologia ao fim do termo estipulado.
3. Mesmo se não se concebesse o interesse de acesso à tecnologia patenteada, ao fim do prazo, como integrando o patrimônio do competidor, seria inaceitável, no sistema constitucional brasileiro, um agravamento do prazo final esperado. Mesmo nessa hipótese, seria inexorável resguardar os valores de boa fé e de segurança jurídica, sob o crivo incandescente do princípio basilar da liberdade de iniciativa, para assegurar condições de transição razoáveis, como, por exemplo, a inoponibilidade de uma patente prorrogada, ainda que sob ônus do pagamento de regalias;
4. Assim, como demandada pelos titulares e reconhecida em certos casos em decisões judiciais, a prorrogação de patentes atenta contra um direito fundamental e valores essenciais assegurados pela Constituição Federal.

É meu entendimento, salvo o juízo dos mais doutos,

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865