

## Proposta para uma cláusula geral de limitações em matéria de patentes

Denis Borges Barbosa (2010)

### *Do problema em questão*

Em uma das mais interessantes inovações da Lei 9.729/96, o art. 43 introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelos Art. 42. Aparentemente, tais restrições ao pleno exercício dos direitos seriam limitações administrativas, definidas como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social <sup>1</sup>”.

A lei de 1996 assim considera *fora da exclusividade* da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral <sup>2</sup>, trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias*), *objetivas e incondicionais* à exploração da patente <sup>3</sup>.

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar <sup>4</sup>.

### *Limitações como ponderação em abstrato de interesses*

As limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema jurídico <sup>5</sup>, uma *ponderação de interesses constitucionais* incorporada ao direito normativado e não

---

1 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 1a. edição, 1988.

2 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

3 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente.

4 Recomenda-se, sem necessariamente endossar, a leitura do longo e minucioso capítulo dedicado ao art. 43 do CPI/96 no livro de Danemann, Siemens, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001.

5 Ensina José Oliveira Ascensão, O fair use no Direito Autoral, Revista Forense – Vol. 365, p. 73 e seg., “E, efectivamente, verificamos que neste domínio os sistemas jurídicos se separam. O sistema europeu, particularmente o continental, mostra a preferência por uma tipificação, tendencialmente exaustiva, das cláusulas admissíveis. O sistema norte-americano é dominado pela cláusula geral valorativa do fair use”

realizadas, caso a caso, *ad hoc* <sup>6</sup>. Preceitua o mestre de Lisboa, José de Oliveira Ascensão <sup>7</sup>:

(...) Mas na segunda metade do século XX extraiu-se da concepção como propriedade a ilação que o direito autoral não deveria teoricamente ter limites – porque era uma propriedade. Os limites passaram a ser designados excepções. E as excepções, justamente porque excepcionais, deveriam tendencialmente ser abolidas <sup>8</sup>.

Abriu então a época da “caça às excepções”. Foram objecto duma redução drástica, que prossegue nos dias de hoje.

Tudo isto está errado:

- o direito autoral não é propriedade;
- os limites não são excepções.

No que respeita à segunda afirmação, basta recordar um princípio geral do Direito. Todo direito subjectivo é resultante de uma pluralidade de disposições, umas positivas outras negativas; de poderes e vinculações, digamos. Não há direitos absolutos. A vinculação não é excepção, é uma manifestação tão normal como a do poder. O direito subjectivo é a resultante daquele complexo de preceitos.

O direito de autor é um direito como qualquer outro. Por isso, como todo direito, tem limites <sup>9</sup>.

---

6 Essa característica não exclui a apreciação da própria limitação ao parâmetro constitucional, como se constata, por exemplo, da decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de 07.07.1971) e no Caso Germania 3 - BVerfGE 825/98 from 29.06.2000, discutidos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Nem previnem a reponderação ad hoc, como nota Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

7 Op. cit.

8 O Prof Ascensão se refere aqui a uma importante divergência mais conceitual do que terminológica. Narra SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Objeto e Limites da Proteção Autoral de Programas de Computador, Ed. Lumen Juris, no prelo: “Eduardo Vieira Manso designa como “exceção” o gênero do qual as derrogações e limitações são as espécies (cf. Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais (derrogações e limitações), São Paulo: Bushatsky, 1980, p. 42/43), José de Oliveira Ascensão entende que “os limites não são exceções” porquanto não há direitos absolutos e os limites são apenas regras negativas (Direito Autoral, 2ª. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 256; “O fair use no Direito Autoral”, in Anais do XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2002, p. 94). Mas essas limitações aos direitos patrimoniais de autor eram classificadas como exceções, entre outros, por Henri Desbois (Le Droit d’Auteur en France, 3e. ed., Paris: Dalloz, 1978, p. 312, 351)”

9 [Nota do original] Isto é particularmente sensível no Brasil, em que a Constituição Federal tão insistentemente sublinha, nomeadamente quando refere os direitos intelectuais, o princípio da função social. Cf. sobre

Os limites, como ocorrência comum, modelam a atribuição realizada. É normalmente através deles que se dá abertura a exigências de interesses públicos ou gerais, como os que têm por finalidade a promoção da cultura ou da educação; ou de interesses do público em geral, como o uso privado. Mas há sempre na base dum limite, como na base de qualquer preceito legal, uma motivação de interesse geral. Pode ser por exemplo a expansão dos instrumentos de comunicação, em termos de atingirem o maior número possível de pessoas.

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

- a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;
- b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;
- c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito <sup>10</sup>.

#### *Limitações e direito internacional*

A questão das limitações aos direitos da Propriedade intelectual foi tratada com alguma extensão no Acordo TRIPs.

No tocante aos direitos autorais, por exemplo, TRIPs preceitua que os países podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos exclusivos, condicionadas a casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito <sup>11</sup>. O Acordo igualmente dispõe sobre limitações às marcas.

---

esta matéria o nosso “Direito Intelectual, exclusivo e liberdade”, Rev. Ordem Advogados, Lisboa, ano 61-III, dez./01, pp. 1.195-1.217; e in Revista da ABPI nº 59, São Paulo, jul./ago.02, pp. 40-49.

10 Hugenholtz, Bernt. ‘Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction?’, encontrado em <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBH-FierceCreatures.doc>, visitado em 29/1/2008. .

11 TRIPs – ARTIGO 13 Limitações e Exceções - Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito. Quanto a tais limitações, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges . Counting ten for TRIPs: Author rights and access to information a cockroach s view of encroachment, BARBOSA, Denis Borges, ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva latinoamericana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, p. -371., também publicado em BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, première décennie: droits d’auteur et accès à l’information.Perspective latino-americaine. L’Accord ADPIC: dix ans

É no tocante às patentes, porém, a disposição que particularmente nos interessa:

Art. 30- Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

Há que se considerar, assim, quatro aspectos:

- a) as limitações não serão amplas;
- b) não conflitarão irrazoavelmente com a exploração normal da patente <sup>12</sup>
- c) não prejudicarão irrazoavelmente os interesses legítimos de seu titular
- d) e levarão em conta os interesses legítimos de terceiros.

Trata-se inequivocamente de um mandado de ponderação, com certas ressalvas em favor do titular quando em face aos *interesses legítimos* de terceiros, cláusula que pode abranger toda a extensão dos direitos fundamentais, interesse público, e tutela dos demais concorrentes.

Quanto ao primeiro aspecto – o da amplitude da exceção -, a jurisprudência da OMC ofereceu apenas uma interpretação literal e contida:

“A palavra ‘exceção’ denota por si mesma uma derrogação estrita, uma que não cerceia o corpo das normas de que é feito. Quando um tratado utiliza o termo ‘exceção limitada, a palavra ‘limitada’ pode ter um significado separado da limitação implícita na própria palavra ‘exceção’. **O termo ‘exceção limitada’ pode, portanto, ser lido como denotando uma**

---

après. Belgica: LARCIER, 2007, p. 373-446; e , especialmente, Christophe Geiger, The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?, IIC 2006 Heft 6, p. 683.

12 Nota Maria Edelvacy Pinto Marinho, O Regime de Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, dissertação de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, 2005: “A jurisprudência da OMC a entende como possibilidade de exclusão da concorrência de modo a possibilitar o retorno do investimento do inventor e garantir o seu lucro. Assim afirmou o painel: ‘À prática normal da exploração pelos titulares de patentes, como por qualquer outro direito de propriedade intelectual, deve-se excluir toda forma de competição que pudesse diminuir significativamente o retorno econômico antecipado pela concessão da patente com exclusividade de mercado. As formas específicas da exploração de uma patente não são estáticas, sem dúvida, para ser uma exploração efetiva deve se adaptar às formas de competição que mudam face ao desenvolvimento tecnológico e à evolução das práticas de mercado. A proteção de todas as práticas de exploração normal é um elemento-chave da política refletida em todas as leis de patentes’.” (WT/114/R parágrafo 7.55).

**exceção restrita – uma que faz somente uma pequena diminuição dos direitos em questão” (WT/DS114/R §7.30, grifo nosso) <sup>13</sup>**

Tal leitura não se configura com definitiva nem estável <sup>14</sup>; na verdade, como este autor teve oportunidade de indicar em estudo recente <sup>15</sup>, o alcance das limitações não pode deixar de levar em conta a leitura dos *princípios* constantes do preâmbulo, art. 7º e 8º de TRIPs, que dão vetor e foco ao mandado de ponderação do art. 30. Já nos *consideranda*:

(...) Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável; (...)

Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os de fazer com que a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam 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.

O balanceamento necessário à constitucionalidade dos direitos de Propriedade Intelectual na esfera interna também surge em TRIPs, evitando a exclusiva proteção dos interesses dos titulares.

E no importante teor do art, 8º.

---

13 A tradução do trecho é igualmente de Maria Edelvacy Pinto Marinho, op. cit.

14 UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. “*In adopting a narrow concept of “limited”, the panel has focused on the extent of the curtailment and not on the extent of the economic implications thereof. Hence, an exception with little economic effects might be disallowed under this doctrine even if the patent owner is not negatively affected in practice. In the panel’s view, the economic impact of the exception must be evaluated under the other conditions of Article 30. Given that panel reports do not create binding precedents (and the fact that this particular report was not subject to appeal), nothing would prevent future panels and the Appellate Body from adopting a broader concept in this matter, as suggested by Canada in its submission*”.

15 Borges Barbosa, Denis, Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, "Slouching Towards Development in International Intellectual Property". Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>.

## Princípios

1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Como se vê, concluindo os princípios gerais (art. 8º), o Acordo prevê que cada país pode legislar, mesmo após a vigência de TRIPs, de forma a proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico (nisto quase que repetindo o disposto no art. 5º. XXIX da Constituição de 1988). Mas conclui: desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto no Acordo.

TRIPs igualmente admite (“desde que compatíveis com o disposto neste Acordo”) a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia <sup>16</sup>.

### *Cláusulas gerais*

A técnica da lei brasileira foi a da tipificação das limitações Às patentes. Nota Ascensão:

“E, efectivamente, verificamos que neste domínio os sistemas jurídicos se separam. O sistema europeu, particularmente o continental, mostra a preferência por uma tipificação, tendencialmente exaustiva, das cláusulas

---

16 Para a real aplicação desses princípios na jurisprudência e ação coletiva dos Estados membros de TRIPs, vide o recente estudo de Barbosa, Chon e Moncayo, op. cit.

admissíveis. O sistema norte-americano é dominado pela cláusula geral valorativa do fair use”<sup>17</sup>.

No mesmo teor, Manoel J. Pereira dos Santos:

Isto não impede, contudo, a inserção de uma cláusula geral que defina os critérios aplicáveis aos casos especiais em vez de listá-los de forma taxativa<sup>18</sup>. Em outras palavras, o sistema permite que os limites sejam fixados mediante uma cláusula geral, como ocorre com a Seção 107 da Lei de Direito de Autor dos EUA, mediante uma lista das restrições, como ocorre com a maioria dos países de tradição romanística, inclusive o Brasil, ou mediante a combinação dos dois critérios<sup>19</sup>.

O que são tais cláusulas gerais? Explica Allan Rocha<sup>20</sup>:

A utilização de cláusulas gerais representa a superação da cingibilidade da legislação “à rígida descrição das fattispecies cerradas, à técnica da casuística”. É também uma das técnicas para a construção um sistema arejado, que contenha “janelas abertas para a mobilidade da vida, campos que o ligam a outros corpos normativos – mesmo os extrajurídicos – e as avenidas, bem trilhadas, que o vinculam, dialeticamente, aos princípios e regras constitucionais”. Consistindo nessas janelas, pontes e avenidas, a viabilidade das cláusulas gerais para este papel nasce de suas características, estrutura e funções.

Caracterizada por “utilizar, em seu enunciado, uma linguagem de tesitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou ‘vaga’, estas cláusulas têm uma ampla possibilidade de significação, o que lhe confere o atributo da flexibilidade, que por sua vez é proporcionada pela sua estrutura normativa própria, “que é o modo como conjunga a previsão ou hipótese normativa com as consequências jurídicas (efeitos, estatuição) que lhe são correlatos”

---

<sup>17</sup> José Oliveira Ascensão, O fair use no Direito Autoral, Revista Forense – Vol. 365, p. 73 e seg.,

<sup>18</sup> [Nota do original] Vide *Resource Book on TRIPS and Development*, p. 191; José de Oliveira Ascensão, *O “Fair Use” no Direito Autoral*, in: APDI, Direito da Sociedade da Informação, Vol. IV, Coimbra, Coimbra Ed., 2003, p. 92.

<sup>19</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Parecer de 20 de novembro de 2006, manuscrito.

<sup>20</sup> SOUZA, Allan Rocha, A revisão da lei de direitos autorais, manuscrito. 2010.

Aceitando a peculiaridade de sua estrutura, por não se constituírem de uma previsão normativa (fatos regulados) e uma estatuição (consequências jurídicas) como as regras casuísticas, tem-se que são “normas parcialmente em branco, devendo ser completadas com referências a regras extrajurídicas, de modo que a sua concretização exige que o juiz seja reenviado a modelos de comportamento e pautas de valoração”. E a constatação de sua incompletude traz com consequência a necessidade de serem completadas, não apenas com o estabelecimento do significado do enunciado, mas igualmente “criando o direito, ao completar a *fattispecie* e ao determinar ou graduar as consequências (estatuição) que [o aplicador] entenda correlatas à hipótese normativa indicada na cláusula geral”

O processo de significação e criação, a partir do caso concreto, de normas jurídicas de aplicação geral pelo aplicador – sua função inicial – não é arbitrário mas vinculado a outras normas existentes no sistema (mobilidade interna) e direcionado ao ambiente social onde opera o aplicador (mobilidade externa), fazendo destas cláusulas verdadeiros elementos de conexão (entre os microssistemas, o ordenamento e os elementos metajurídicos) e referência (por serem o ponto a partir do qual são levados os casos para apreciação judicial), além de instrumentos de viabilização da “integração intersistemática” (que permite a migração de conceitos e valores entre a Constituição, o Código e as leis especiais).

*Texto a alterar*

À Lei 9.279/96:

*Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: (...)*

*Parágrafo único – Considerando a destinação do sistema de patentes ao interesse social, ao desenvolvimento econômico e social do País, e levando em conta especialmente as necessidades da saúde pública, assim como o propósito de estimular os investimentos na obtenção de novas tecnologias, a decisão judicial poderá declarar num caso específico que o disposto no art. 42 não se aplica em outros casos que não os mencionados neste artigo, quando a hipótese em questão não conflite de forma não razoável a*



*exploração normal da patente e não prejudique de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular.*