

Proposta para introduzir o uso público não comercial das patentes no direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (2010)

Política pública subjacente

Modalidade dos usos de patentes sem autorização do titular, o uso público não comercial permite a utilização do objeto de privilégios sem o prévio requisito, imposto pelo Art. 31 de TRIPs, de negociação de uma licença diretamente com o titular, mas também sem a necessidade de se demonstrar a emergência nacional a que se refere o art. 22, III e 5º. XXV da Constituição Federal ¹, que legitimaria no plano da proteção dos direitos patrimoniais privados, o uso de tecnologias sem autorização do respectivo detentor de direitos exclusivos.

Razões de adoção

Tratamos aqui do instituto do *uso público não comercial*, como já previsto na lei 11484/07 ²:

Art. 47. O Poder Público poderá fazer uso público não comercial das topografias protegidas, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros, observado o previsto nos incisos III a VI do caput do art. 49 e no art. 51 desta Lei.

Parágrafo único. O titular do registro da topografia a ser usada pelo Poder Público nos termos deste artigo deverá ser prontamente notificado.

Distingue-se a modalidade de uso público não comercial no plano do direito internacional aplicável ao Brasil, das demais formas de uso não autorizado pelo titular dos direitos exclusivos. Como nota Remédio Marques:

Há, porém, uma outra modalidade de licença obrigatória, que não existe no subsistema jurídico português da propriedade industrial, salvo no que respeita ao regime das topografias de produtos semicondutores (artigo 167.º do CPI de 2003).

Trata-se do chamado uso público não comercial - comum nos ordenamentos de patentes dos países da common law ³, o qual se traduz na emissão de um acto administrativo (se assim

¹ Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Art. 5º., XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

² Quanto a isso, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges, *Breves Comentários À Lei 11.484/2007 Que Introduz Proteção Exclusiva Relativa à Topografia de Circuitos Integrados*. Revista dos Tribunais (São Paulo. Impresso), v. I, p. 69-121, 2008.

³ Veja-se, tb., nos E.U.A., a Secção 6 da Executiva Order n.º 12889, que transpõe o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, Secção 1709.10.b), aí onde se dispensa a realização de negociações prévias entre o Governo e o titular da patente em condições comerciais aceitáveis ("reasonable commercial terms and conditions"), se a utilização da invenção for feita pelo governo ou por um terceiro por este contratado. Nestas eventualidades, o Governo fica apenas adstrito ao dever de

podemos conceber, à face do conceito - quadro destes ordenamentos jurídicos, o acto pelo qual formalmente esta utilização é constituída), de harmonia com o qual o Governo (ou a Coroa, no Reino Unido) se arroga, fundada mas unilateralmente, no poder jurídico de utilizar uma invenção (normalmente já patenteada), independentemente de tentar obter previamente uma licença voluntária junto do titular do direito industrial. Faz-se apenas mister notificar, posteriormente, o titular da patente da ocorrência, informando-o do fim a que se destina a utilização e da remuneração fixada. O que acelera, sem margem para dúvida, a efectiva disponibilização dos produtos protegidos junto dos utentes.

(...) Relevante, nestas eventualidades, parece ser o propósito ou o escopo finalístico para que a utilização é unilateralmente estatuída: a satisfação de necessidades colectivas (v.g., autorizar que uma empresa importe e / ou fabrique e abasteça os hospitais inseridos no sistema nacional de saúde com medicamentos retrovirais patenteados), mesmo que essa satisfação seja realizada por uma entidade privada com quem o Estado tenha celebrado um contrato de prestação de serviços públicos e/ou de empreitada.

O artigo 3 1.º do Acordo TRIPS também visa estabelecer padrões mínimos de conduta neste tipo de intervenção estadual nos direitos exclusivos de propriedade industrial⁴.

Que o mesmo é dizer que o titular da propriedade industrial, não só não é destinatário de qualquer proposta comercial dirigida à conclusão de um contrato de licença, como também, e sobretudo, não lhe é reconhecido qualquer direito de participação no procedimento que antecede a emissão formal (e unilateral); designadamente, não está previsto qualquer mecanismo pelo qual esse titular possa intervir no procedimento de quantificação do montante da remuneração devida por esse uso. Além disto, a finalidade a que se dirige este acto ablatório dos poderes públicos é apenas a do "uso público não comercial"⁵. As licenças obrigatórias podem, pelo contrário, ser constituídas para fins de utilização privada com escopo mercantil.

Assim, no Reino Unido nos termos da Secção 55 e seguintes do Patent Act, a Coroa, através do organismo governamental competente, pode desencadear este mecanismo, para fins de defesa armada no estrangeiro, para a produção e uso de energia atómica e para o fabrico de medicamentos destinados a aprovisionar e a serem administrados em unidades do sistema nacional de saúde. A utilização da invenção é efectuada pelo organismo governamental ou por um terceiro por aquele contratado (incluindo o titular de uma licença voluntária atribuída anteriormente pelo próprio titular do direito industrial). Em particular, no Reino Unido, o Governo está assim legitimado a vender ou a autorizar outrem a vender os fármacos (patenteados) enumerados no National Public Health Services Act, de 2006⁶

Nos E.U.A., o domínio eminente do Estado legitima que, ao abrigo do Título 28, § 1498 do United States Code, o Governo utilize uma invenção patenteada, para finalidades públicas não comerciais - ou que encarregue um terceiro (contractor) de o fazer -, aqui onde também não se prevê qualquer procedimento administrativo prévio à emissão deste acto soberano. O Governo fica apenas obrigado a notificar o titular de que procede a essa utilização, na eventualidade de saber, ou não poder desconhecer, que o bem utilizado se encontra protegido por direito de patente. Com uma consequência: o titular fica impedido de propor acção de infracção contra quem esteja a utilizar o objecto da patente, bem como a ser indemnizado por essa contrafacção. Se o titular for uma entidade estrangeira, é natural que desconheça, ou não consiga facilmente detectar essa utilização, fica muitas vezes impedido de requerer tempestivamente a reapreciação judicial deste acto e o montante da

notificar o titular após a emissão da licença e somente nos casos em que há motivos razoáveis para supor que a invenção está protegida por um válido direito de patente.

⁴ REICHMAN, Jerome / HAZENDHAL, C., Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspectives, Legal Framework Under TRIPS and an Overview of the Practice in Canada and in the United States of America, Issues Papers no. 5, UNCTAD / ICTSD, Geneva, 2002; MUSUNGU, Sisule / OH, Cecilia, The Use of Flexibilities in TRIPS by Developing Countries: Can they Promote Access to Medicines?, South Centre, Geneva, 2006, p. 35.

⁵ Cfr., tb., MUSUNGU, Sisule /OH, Cecilia, The use of Flexibilities in TRIPS, cit., 2006, pp. 35-36.

⁶ BLANCHARD, Adrienne / GILL, Kelly / STEINBERG, Jane, A Practical Guide to IP Issues in the Pharmaceutical Industry, Sweet & Maxwell, London, 2007, p. 57.

remuneração fixada pela entidade governamental competente. Não se esqueça que o artigo 31.º, alínea b), do Acordo TRIPS impõe um dever de notificação expedito e célere dessa utilização pública não comercial ao titular do direito industrial atingido.

É verdade que é devida uma remuneração pela utilização não consentida (a "reasonable and entire compensation", como se afirma na lei estadunidense), mas, embora o titular da patente possa, *post factum finitum*, requerer a reapreciação judicial dessa remuneração, o certo é que não dispõe da faculdade jurídica de obter a suspensão da eficácia do acto pelo qual foi emitida a licença de uso público não comercial.

O uso público não comercial não é nem uma limitação intrínseca ao direito, nem uma licença compulsória de um direito concedido, em face de interesses subsequentes e cogentes, mas uma reserva de poderes na própria concessão⁷. É um modo de concessão pelo qual o Estado se reserva a inoponibilidade quanto a exclusão, sem se eximir de restituir, através de indenização (e não royalties) os valores aos quais o titular da patente poderia auferir, não fosse pelo exercício da reserva.

Base de direito internacional pertinente

O uso público não comercial é previsto em TRIPS:

ART.31 - Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual;

b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;

⁷ Este autor sempre teve algumas dúvidas quanto à compatibilidade constitucional deste último sistema. Atraído por um voto recente do Ministro Eros Grau ("As patentes de invenção, tal como o exercício exclusivo de loterias pelo Estado, receberam o título de privilégios" (ADI 2.847-2, Min. Eros Grau, julgado em 05.08.2008), teve ocasião de mudar de entendimento. Em julgado diverso, (ADPF 503) o mesmo Ministro indica: "Tenho reiteradamente insistido na necessidade de apartarmos o regime de privilegio, de que se reveste a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito e empreendida pelo Estado. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito. Já a exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. RUY BARBOSA afirmava a necessidade de distinguirmos entre o monopólio da atividade econômica (em sentido estrito) e a situação, "absolutamente diversa, nos seus elementos assim materiais como legais, de outros privilégios, que não desfalcando por modo algum o território do direito individual, confiam a indivíduos ou corporações especiais o exercício exclusivo de certas faculdades, reservadas, de seu natural, ao uso da Administração, no País, no Estado, ou no Município, e por ela delegados, em troca de certas compensações, a esses concessionários privados". E, adiante, completa: "Num ou noutro caso, pois, todos esses serviços hão de ser, necessariamente, objeto de privilégios exclusivos, quer os retenha em si o governo local, quer os confie a executores por ele autorizados. De modo que são privilégios exclusivos, mas não monopólios na significação má e funesta da palavra". Dentro da tradição do Estatuto dos Monopólios de 1623, entende-se que as patentes, ao só serem atribuídas na presença da novidade, monopólios *stricto sensu* não são mas, como tal, concessões de origem plenamente estatal, além das concessões de serviços públicos.

- d) esse uso será não exclusivo;
- e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui;
- f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que o autorizou;
- g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;
- h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;
- i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;
- j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;
- k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos "b" e "f" quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente; (...)

Texto a incluir

À Lei 9.279, de 14 de maio de 1996:

Art. 43-B. A Administração Pública poderá fazer uso, não comercial e não exclusivo, do objeto das patentes de invenção ou dos respectivos pedidos, especificado no ato do Poder Executivo que o autorize, para satisfação do interesse público primário em sua utilização, inclusive o interesse social ou de defesa nacional.

§ 1o. Para os propósitos deste artigo, reputa-se público o uso que faz diretamente a entidade da Administração para os fins indicados no *caput*, assim como aquele efetuado mediante contratação ou autorização a terceiros.

§ 2o. O titular da patente ou pedido de patente cujo objeto venha a ser usado pelo Poder Público nos termos deste artigo deverá ser prontamente notificado, salvo quando os motivos de defesa nacional impedirem a publicidade do ato.

§ 2o. O uso público de que trata este artigo obedecerá às seguintes disposições:

I – o alcance e a duração do uso serão restritos ao objetivo para o qual foi notificado ou autorizado.

II – o uso público não impedirá o pleno exercício dos demais direitos do titular da patente;

III – o emprego por terceiros do objeto da patente, mediante contratação ou autorização do Poder Público, obedecido o disposto na legislação que regulamenta o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, se fará exclusivamente para os objetivos que levaram ao ato, vedada qualquer outra atuação que, não fora pelo uso público, importasse em violação do art. 42 desta Lei.

IV - O titular deverá ser adequadamente remunerado segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, no arbitramento judicial dessa remuneração:

- a) o percentual que seria devido por uma licença entre pessoas independentes sobre o objeto do uso público;
- b) tal percentual será calculado tendo como base a parcela do custo para o Poder Público que expresse o objeto da patente ou pedido de patente pertinente
- c) o montante devido levará em conta a importância da colaboração prestada pelo titular para a respectiva transferência de tecnologia de fabricação ou emprego.

V - No caso de pedidos de patentes, o correspondente valor, calculado na forma do inciso anterior, será objeto de depósito judicial até a expedição da carta patente.

VI - A devida remuneração ao titular, fixada provisoriamente no ato de autorização, será definitivamente definido em ação judicial, mediante o rito ordinário, para a qual terá legitimidade o titular ou o ente público utente.

VII - O uso público não comercial de que trata este artigo não será objeto de medida judicial que o interrompa ou limite, antes da coisa julgada.