

Em 18 de agosto de 2006

PRIVILÉGIO DEPOSITADO E EXPIRA-
DO NA VIGÊNCIA DO CPI DE 1971. I-
NAPLICABILIDADE DA LEI SUPERVE-
NIENTE.

Índice do Parecer

DA CONSULTA	1
<i>Dos fatos relevantes</i>	2
DO DIREITO	3
<i>Da vigência da patente</i>	3
Limites temporais do privilégio	3
O que aconteceu em 1996	5
Efeitos de uma concessão após o prazo da patente	6
Efeitos jurídicos anteriores à concessão	7
Efeitos econômicos anteriores à concessão	7
Caso em que a base do direito expirava antes da concessão	8
Discussão da questão intertemporal	8
A questão do direito adquirido	11
<i>Da existência do direito adquirido alheio</i>	11
Patente: uma relação poligonal	12
A irremissibilidade do domínio público	16
A noção de direito adquirido na Carta de 1988	17
<i>Da irrazoabilidade de uma vigência de 33 anos</i>	21
Da eficácia da patente antes da concessão	21
Do dano irrazoável à economia nacional	24
Do prazo de retorno no investimento necessário às patentes	24
<i>Da abusividade do prazo da patente em análise</i>	24
A noção de abuso	25
Abuso por excesso de poder jurídico	26
Abuso por desvio teleológico	27
Abuso como defesa	27
A constrição constitucional	28
O abuso econômico	33
Da prorrogação de patentes e a visão de Gama Cerqueira	34
Conclusão quanto à matéria do abuso	35
<i>Da nulidade das duas decisões do INPI</i>	35
Da nulidade da primeira decisão	35
Da nulidade da segunda decisão	36
CONCLUSÕES	37

Da consulta

Milenia Agrociências SA nos submete a seguinte questão:

Aplica-se à patente PI8103849 o prazo mínimo de dez anos, com base no artigo 40 parágrafo único do Código da Propriedade Industrial de 1996?

Dos fatos relevantes

A FMC depositou a patente n PI8103849 em 02/06/1981, uma patente cujo título é:

COMBINAÇÃO HERBICIDA, PROCESSO PARA CONTROLAR O CRESCIMENTO DE PLANTAS INDESEJÁVEIS, E PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS DE 3-ISOXAZOLIDINONAS BEM COMO DE INTERMEDIÁRIOS DE ÁCIDOS HIDROXÂMICO

Em 1988 o INPI negou o deferimento a esta patente por considerar que ela estava enquadrada nas proibições expressas do CPI de 71.

Neste mesmo ano, FMC recorreu à Justiça para questionar a validade de tal decisão e - só em 2002 - obteve acórdão comandando ao INPI a concessão da patente. Em 2004 a autarquia, cumprindo o acórdão, concedeu a patente.

Inicialmente, a concessão indicou vigência até 2014, dez anos após o ato, seguindo o previsto pelo artigo 40 parágrafo único da LPI atual. Tal decisão foi emendada imediatamente após, para precisar que a data correta da vigência era de 20 anos a contar da data do depósito da patente. Segundo tal segundo ato administrativo, assim, a patente concedida tivera vigência até 2001.

A FMC sustenta:

- a) que - como o INPI já tinha expedido carta patente com a data até 2014 - para revogar este certificado o órgão teria que se valer de um processo administrativo de nulidade e não de um mero despacho revogatório.
- b) que a sua patente faz jus à extensão de prazo do artigo 40 parágrafo único, uma vez que o INPI procedeu o exame de mérito e indeferiu a concessão da patente em 1988. A aplicação se faria porque a vigência da Lei 9.279/96 é anterior ao trânsito em julgado do processo que discutia a validade da patente.

Do direito

Da vigência da patente

Toda a vida e a morte da Patente PI8103849 se passou na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei 5.772/71).

Assim ensina a cláusula de vigência e *vacatio legis* da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996:

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Válida ou inválida a pretensão da depositante, certo ou errado o INPI em seus atos administrativos, a *base* de todos os direitos que – no Brasil - poderiam existir ou ter existido em relação à Patente PI8103849 surgiu em 02/06/1981 e eclipsou-se inexoravelmente em 02/06/1996.

Na *vacatio legis* da *lex posterior*, e na plena eficácia da lei de 1971.

Limites temporais do privilégio

A duração jurídica do privilégio inclui tão somente o período em relação ao qual pode se exercer o direito de exclusiva; usualmente, a partir da concessão até um termo, contado da própria concessão ou da data de depósito¹.

Segundo a lei que regeu inteiramente a Patente PI8103849 de seu depósito a seu término, tal privilégio de invenção vigorou pelo prazo de quinze anos, contado a partir da data do depósito.

Segundo a lei em vigor desde 15 de maio de 1997, o prazo é de 20 anos para patentes de invenção, e 15 para Modelos de Utilidade, contados do depósito no Brasil.

Comparemos as leis pertinentes:

De 15/12/1971 a 14/5/1997	De 15/5/1997 em diante
<i>DA DURAÇÃO DO PRIVILÉGIO</i>	<i>DA VIGÊNCIA DA PATENTE</i> Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo

¹ A contagem do prazo de exclusiva a partir da concessão tende, em tese a acelerar o prazo do exame, em face do maior interesse do depositante em terminar o exame.

<p>Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.</p> <p>Parágrafo único. Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público.</p>	<p>prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.</p> <p>Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.</p>
--	--

Note-se que *nova* lei prevê que o prazo de vigência não será inferior a dez anos para a patente de invenção e a 7 sete anos para a patente de modelo de utilidade, *a contar da data de concessão*, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior ². Nada de parecido se lia na lei anterior.

Com efeito, sob a lei de 1971 o prazo corria ininterrupto e fatal, expirando-se o direito exclusivo ao fim dos quinze anos, sem a menor possibilidade de interrupção, extensão ou recontagem, quer concedia, quer não concedido o privilégio.

Assim entendeu o Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, relator das apelações cíveis interpostas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e pela FMC CORPORATION, na ação ordinária (processo nº 88.0014938-3) ajuizada pela FMC Corporation, cujo objeto era a patente em questão.

O acórdão na apelação cível nº 9702296218, de 20 de fevereiro de 2002, declara ser impossível ao Poder Judiciário criar hipótese de suspensão ou interrupção da vigência da patente na ausência de expressa disposição legal neste sentido.

Quanto à apelação da FMC Corporation, objetiva este expreso pronunciamento sobre a procedência do pedido formulado na cautelar em apenso, relativo à

²
p. 83.

Vide José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Conexos, Ed. Revista dos Tribunais, 1997,

suspensão do curso de vigência de seu privilégio. Afirma que “não suportaria correr o risco de não poder opor seu privilégio a terceiros ou mesmo de sofrer qualquer dos nefastos efeitos do decurso do prazo de vigência para a sua proteção.”

Sobre esta pretensão, a Lei 5.772/71 (CPI), em seu art. 24, estabelece o prazo de 15 anos para o privilégio de invenção, sem qualquer menção a causas suspensivas. Não cabe ao Judiciário interromper ou suspender um prazo legal sem que haja previsão expressa para tanto. Ademais, como afirmou o INPI em sua peça de resistência de fls. 68/75, dos autos da cautelar, a tão almejada proteção inicia-se no momento do depósito, podendo o inventor tomar as medidas judiciais pertinentes para afastar qualquer violação a seu direito após a concessão da patente.

Esta Egrégia Corte já se manifestou sobre a matéria, sendo oportuna a transcrição de Acórdão da 1ª Turma, referente ao agravo de instrumento nº90.0206888-3, publicado em 17.09.91, relatado pelo eminente Desembargador Federal Clélio Erthal, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 24 DO CPI. IMPOSSIBILIDADE.

DESENCADEADO O PRAZO DECADENCIAL DE 15 ANOS, PREVISTO NO ART. 24 DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, NÃO PODE O MESMO SER SUSPENSO PELA PROPOSITURA DE AÇÃO DESTINADA A ALTERAR O REGISTRO. MESMO PORQUE ESTE TEM EFEITO CONSTITUTIVO E O PRAZO DE GARANTIA FLUI A PARTIR DO DEPÓSITO, NÃO PODENDO SER SUSPENSO POR MEDIDA LIMINAR.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” *Grifo nosso*

O que aconteceu em 1996

Ao fim do período de duração – seja na lei de 1971, seja na atual - o conteúdo da exclusiva cai em domínio público. Diz 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 7903³.

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

³
pg.393.

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

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*.⁴

Efeitos de uma concessão após o prazo da patente

A eventual concessão de uma patente em data posterior à expiração do prazo ocorre corriqueiramente. No caso do Brasil, a lei de 1971 – exatamente como a de 1996 – dá *certos* efeitos retroativos à concessão. Olhemos com cuidado o contraste das normas pertinentes na lei antiga e na lei nova.

De 15/12/1971 a 14/5/1997	De 15/5/1997 em diante
<p>Art. 23. A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.</p> <p>Parágrafo único. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo.</p>	<p>Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.</p> <p>§ 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.</p> <p>§ 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.</p>

4

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

	§ 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.
--	---

Efeitos jurídicos anteriores à concessão

Algumas legislações, no entanto, inclusive o Código brasileiro em vigor, dão proteção limitada *antes da concessão*, o que consideravelmente aumenta o período efetivo de proteção ⁵.

Esta proteção *antes da concessão* se limita à esfera civil e se estendia, até 15/5/1997, desde o *depósito* do pedido. Na lei posterior, tal proteção se inicia normalmente ⁶ a partir da publicação do pedido, quando se dá acesso geral ao conhecimento da nova tecnologia.

Mas o exercício retroativo do direito na esfera civil, assim como a pretensão penal, esperará a concessão - o que não impede o depositante do pedido de notificar o eventual infrator do futuro privilégio, num mecanismo de dissuasão que pode ser muito eficiente caso os investimentos para a exploração do invento sejam significativos.

Efeitos econômicos anteriores à concessão

Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm, no entanto, duração bem maior. Tal se dá tanto no tocante ao *poder efetivo de excluir concorrentes* quanto ao *poder de livremente usar o privilégio antes da concessão*

Em primeiro lugar, os efeitos reais de exclusão contam-se *do primeiro depósito* do pedido, ainda que efetuado no exterior, pois o eventual concorrente levará em consideração a hipótese futura da concessão da exclusiva.

Quando, como ocorre no caso brasileiro, há direito à indenização *mesmo antes da concessão*, este efeito *de facto* torna-se muito mais aparente. De outro lado, nos ca-

⁵ Lei 9.279/96, Art.44.

⁶ Como se observou do texto transcrito, o art. 44 § 1º prevê que o efeito pré-concessão pode ir mesmo antes da publicação se o violador teve acesso ao conteúdo da patente, ou seja, ainda que preservando o inventor independente, punindo o que infringe o direito ao sigilo.

so em que a exploração industrial da nova tecnologia presume autorização de órgãos públicos - como no caso de produtos farmacêuticos - o exercício efetivo do privilégio ainda dura todo o tempo do procedimento autorizatório em favor dos concorrentes⁷.

Quanto ao poder de usar o invento antes da concessão, observa Gama Cerqueira⁸,

“contando-se o longo tempo necessário para obter a patente, o inventor, na verdade goza de prazo muito maior para explorar a invenção, pois poderá usá-la e explorá-la sem prejuízo de sua novidade, desde o momento do depósito do pedido”.

As invenções objeto de pedido de patente, antes mesmos destes pedidos serem concedidos, já são comercialmente exploradas pelos seus titulares. O titular de um pedido de patente já se beneficia economicamente da patente desde o depósito até a expiração da vigência da patente.

Mais ainda, está livre o titular da patente, independentemente da concessão, de postular e obter os registros administrativos eventualmente exigidos, para imediata exploração de seu invento – o que, incidentalmente, ocorreu no caso sob análise.

Caso em que a base do direito expirava antes da concessão

Quando a concessão se dá depois de falecido o direito exclusivo, a extensão temporal da *base do direito* se limita ao espaço entre o depósito e o fim do privilégio, e não (obviamente) até a concessão.

No entanto, a faculdade de exercício do direito de haver indenização quanto a qualquer violação ocorrida durante o prazo do privilégio se prolonga até o fim do prazo prescricional das ações pertinentes. Assim, justificava-se a concessão *ex post*.

⁷ Vide, porém o novo inciso VII do art. 43, que diminui esse efeito perverso.

⁸ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, p. 249.

Discussão da questão intertemporal

Não existem dúvidas, no direito brasileiro corrente, da impossibilidade de aplicação de uma lei que inicia sua eficácia substantiva em 15 de maio de 1997 a um fato extintivo de direito ocorrido em 2 de junho de 1996.

Afigura-se o entendimento tranqüilo dos autores e da jurisprudência que se aplica no Brasil – quanto à eficácia das leis no tempo – a doutrina de Gabba⁹.

Assim é que, nos termos desta dogmática, a aplicação imediata e geral da lei não implica em retroação para alcançar os fatos anteriores à sua vigência. Na formulação consagrada, a lei nova se aplica aos feitos posteriores à sua vigência e aos efeitos decorrentes destes fatos, que são os fatos futuros; já a lei antiga se aplica aos fatos ocorridos sob a sua vigência cujos efeitos já se produziram. É a questão do *direito consumado*.

Nada mais consumado que um direito cujo prazo fatal expirou antes da lei nova.

Mas o ponto de maior discussão do direito intertemporal é a aplicação do direito aos fatos ocorridos sob a vigência da lei antiga, cujos efeitos se produziram na vigência da lei nova. Quando tal ocorre, é indispensável.

No caso em análise, a patente PI 8103484-9 foi depositada em 1981, na vigência do CPI de 1971. O artigo 24 desta lei previa que o privilégio vigoraria pelo prazo de quinze anos contados da data do depósito – até 2 de junho de 1996 - antes da entrada em vigor da nova lei. Não há discussão de direito intertemporal, visto que a patente nasceu e morreu sob a égide de uma única norma

Como se viu, no CPI de 1971 não existia nenhuma regra equivalente ao artigo 40 parágrafo único da LPI atua - nenhum *tempo mínimo* de vigência da patente após a concessão mesma.

Da aplicação da Lei 9279/96, publicada em 15 de maio de 1996 e que passou a vigorar somente a partir de 15/05/1997.

⁹ GABBA, *Teoria della retroattività della legge*. Itália, 3ª ed. , v. I, p. 191 *Apud* Batalha, Wilson de Souza Campos. *Direito Intertemporal*. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 106-108

Apesar de o artigo 244¹⁰ da mesma lei afirmar que a Lei 5772/71, CPI anterior, estava revogada, está claro, com base no artigo 243¹¹ da LPI atual que a revogação completa da lei 5772/71 só ocorreu em 15 de maio de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9279/96, pois, o artigo 243 é claro ao determinar que a Lei 9279/96, LPI atual, entraria em vigor somente um ano após a sua publicação, que ocorreu em 15 de maio de 1997, com exceção dos artigos 230, 231, 232 e 239, que entraram em vigor na data de publicação.

Por esta razão, enquanto esta lei nova não entrasse em vigor, todos os direitos e obrigações com relação aos direitos de propriedade industrial ainda eram regidos pela Lei 5772/71, com exceção aos direitos regidos pelos artigos já mencionados, que entraram em vigor imediatamente.

Com isto claro, podemos afirmar que o artigo 40 da LPI atual só entrou em vigor em 15 de maio de 1997. Isto significa que o prazo das patentes só passou a ser de 20 anos nesta e os prazos de prorrogação previstos no parágrafo único deste artigo também só valeriam para pedidos de patentes ainda vigentes nesta data. As patentes cujos prazos expiraram **antes de 15 de maio de 1997**, não fizeram nem fazem jus ao benefício do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279/96, pois este dispositivo legal inexistia na legislação nacional até a entrada em vigor da nova LPI.

Assim doutrina Dannemann¹², ao comentar o artigo 40 da LPI atual:

“ Este artigo encerra um aspecto controverso quanto à sua aplicação às patentes concedidas na vigência do precedente Código da Propriedade Industrial. Parecer de 1997 do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo concluiu pela inaplicação dos prazos do presente art. 40 às patentes concedidas na vigência da legislação precedente, parecer esse com base no qual o INPI emitiu algumas decisões contrárias a requerimentos de extensão do prazo de patentes que se encontravam em vigor em 15.05.1997. Em síntese, tal opinião fundamentou-se na premissa de que o art. 229 da Lei de Propriedade Industrial apontaria para a aplicação das novas disposições apenas aos pedidos pendentes, enquanto o art. 235 dessa mesma Lei determinou que se assegurem os prazos em curso concedidos na vigência da Lei precedente.

Algumas considerações revelam improcedentes os fundamentos daquele parecer, na medida

¹⁰ Art. 244. Revogam-se a [Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971](#), a [Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976](#), os [arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940](#), os [arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945](#), e as demais disposições em contrário.

¹¹ Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

¹² DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 76-77.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

em que o art. 229 trata da situação específica dos pedidos pendentes, em particular daqueles relativos a matérias não patenteáveis à luz da Lei nº 5.772/1971, o que, por si só, não exclui a aplicação da nova Lei às patentes concedidas anteriormente e **que ainda se encontravam em vigor em 15.05.1997.** ...

A jurisprudência também, mesmo quando se põe à favor da extensão do prazo de patentes, é clara ao afirmar que esta extensão só cabe às patentes ainda em vigência em 15 de maio de 1997. Notou a Juíza da 21ª. Vara da Justiça Federal, Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida, atual Desembargadora da Segunda Turma Especializada do TRF2, no caso *Novelprint Sistemas de Etiquetagem Ltda. v. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI*¹³:

"Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 14/5/96, vigente a partir de 15/5/97, que revogou integralmente o antigo CP1, o prazo de validade das patentes de modelo de utilidade passou a ser de quinze anos, e não mais de dez anos, na forma de seu art. 40." Grifo nosso

O mesmo raciocínio se aplica para o artigo 40 parágrafo único, que inexistia antes de 15 de maio de 1997. Portanto, todas as patentes extintas antes desta data não usufruem do parágrafo único deste artigo.

A questão do direito adquirido

Vale lembrar que – mesmo se a nova lei prescrevesse retroativamente, o que não fez – a aplicação do art. 40 encontraria objeção incontornável, pelo direito adquirido de terceiros.

Da existência do direito adquirido alheio

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:

¹³ Decisão proferida pela, então Exma. Juíza da 21ª. Vara da Justiça Federal, Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida, atual Desembargadora da Segunda Turma especializada do TRF2, no caso *Novelprint Sistemas de Etiquetagem Ltda. v. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Apud DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 76-77*

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.

Tal posição foi elaborada para a hipótese de uma patente *já concedida*. Veremos, mais adiante, que tal posição aplica-se, por razões ainda maiores, às patentes que, *ainda não concedidas*, tiveram seu prazo expirado.

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.1ºc/c art. 5º, XXIX).
- ✓ *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 *natu-*

ralmente uma 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 têm características inteiramente diversas, como aponta a literatura jurídica de inspiração econômica ¹⁴:

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* ¹⁵. 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 *imediate* de usar o privilégio, e sujeitos ativos na pretensão *futura* de usar o mesmo objeto privilegiado.

¹⁴ Citamos aqui, J.H. Reichman, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995); Wendy J. Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law, 24 Loy. U. Chi. L. J. 143 (1993). Vide Wendy J. Gordon, Asymmetric Market Failure and Prisoner's Dilemma in Intellectual Property, 17 U. Dayton L. Rev. 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, On Owning Information: Intellectual Property and the 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).

¹⁵ 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 (...)”.

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 Francis ¹⁶:

“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 ¹⁷.

Ou, também enfatizando a natureza plúrima da relação constitutiva da patente, enfatiza Douglas Daniel Domingues ¹⁸:

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***

¹⁶ 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 round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

¹⁷ 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.

¹⁸ DOMINGUES, Douglas Gabriel, *A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988*, Pág. 69 Revista Forense – vol. 304 Doutrina

te 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 plúrimo¹⁹.

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

¹⁹ No dizer da Suprema Corte Americana : “this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...)”, Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917). 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."

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 irremissibilidade do domínio público

Acontece que – como já se expôs – a partir de 2 de junho de 1996, todas as pretensões relativas ao direito exclusivo da patente em análise cessaram. O objeto da patente caiu em domínio público.

Em trabalho recente, a ser incluído na terceira edição do nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, mas já disponível na Internet ²⁰, assim expressamos a magnitude do princípio constitucional do domínio público:

Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público

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

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

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja

²⁰ Em <http://denisbarbosa.addr.com/bases2.pdf>. O texto se encontra no livro Wilson Pinheiro Jabur e Manoel J. Pereira dos Santos, org. *Propriedade Intelectual*, volume I, *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*, Saraiva, Outubro de 2006.

no domínio comum, como liberdade de todos ²¹. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição.

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

Assim, a impossibilidade de apropriação singular do domínio comum é central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasião de perquirir tal noção em trabalho recente ²², nos termos abaixo.

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

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória ²³.

²¹ Statute of Monopolies, “6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (...)

²² Domínio Público e patrimônio cultural, in Direito da Propriedade Intelectual, Estudos em Honra ao Padre Bruno Hammes, Ed. Juruá, 2006.

²³ Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação Possessória Sobre Trecho de Rua. Desafetação Ao Uso Comum. Alienação, Autorizada Por Lei Municipal. O Proprietário Confrontante E Legitimado Para Propor Ação Impugnando A Desafetação de Bem, do Uso Comum Para O Patrimônio Dominial do Município. Validade Todavia, da Desafetação, No Caso Concreto. Possibilidade Em Tese, de Ação Possessória de Particular Contra Particular, Relativamente A Bem do Uso Comum do Povo, Efetivamente Utilizado Pelo Demandante. Improcedência, No Caso Em Julgamento, da Demanda Possessória. Sentença Confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960 – 04-05-76, TJ/SP).

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

A 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 posterior estabelecer um prazo mais dilatado para a duração de uma patente *após a expiração do prazo máximo de duração previsto para o privilégio?*

Aqui se põe em questão a proteção de todos quanto se integraram em seu patrimônio a liberdade de usar a tecnologia objeto da patente, ao fim do prazo legal de proteção.

A questão se remete diretamente à noção constitucional de direito adquirido. Diz Luiz Roberto Barroso, cuja reflexão nos guiará neste segmento deste parecer ²⁴:

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 nosso 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 ²⁵ fere exatamente a questão aqui discutida:

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 ao tema: o italiano Gabba e o francês Paul Roubier ²⁶. Para Roubier, a lei nova aplicava-se desde logo a esses

²⁴ Luis Roberto Barroso, *Temas de Direito Constitucional - Tomo III*, Renovar, 2005, p. 137

²⁵ *Ibidem*

²⁶ [Nota do original] . V. Gabba, *Teoria della retroattività delle leggi*, 1868; e Paul Roubier, *Lê droit transitoire (conflits des lois dans lê temps)*, 1960. Caio Mário sintetiza com precisão a disputa: "Na solução do problema

efeitos, circunstância que denominou de *eficácia imediata* da lei, e não retroatividade.

Gabba, por sua vez, rejeitava essa solução com fundamento no conceito de direito adquirido (que será tratado mais adiante), para concluir que, também nessa hipótese, haveria retroação inválida. Ainda para Gabba, os efeitos futuros deveriam continuar a ser regidos pela lei que disciplinou sua causa, isto é, a lei velha.

Como se sabe, a posição do autor italiano acabou por preponderar e, no Brasil, as Constituições sempre adotaram a fórmula de Gabba de proteção do direito adquirido (ao lado do ato jurídico perfeito e da coisa julgada). Exatamente nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a retroatividade — resultado vedado pela Constituição — pode assumir três formas: a retroatividade máxima, média e mínima, todas inválidas. A chamada retroatividade mínima descreve exatamente esse tipo de hipótese: a incidência da lei nova sobre efeitos que, embora pendentes, se ligam a uma causa ocorrida na vigência da lei velha.

(...) 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 idôneo para a sua produção; 2) ter-se incorporado definitivamente ao patrimônio do titular²⁷. 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 nova²⁸.

[do conflito intertemporal de leis], duas escolas se defrontam. Uma, 'subjettivista', representada precipuamente por Gabba, afirma que a lei nova não pode violar direitos precedentemente adquiridos, que ele define como consequências de um fato idôneo 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).

²⁷ [Nota do original] V. Gabba, *Teoria della retroattività delle leggi*, 1868, p. 191: "É adquirido todo direito que: a) é consequência de um fato idôneo 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.

²⁸ [Nota do original] Reynaldo Porchat, *Da retroactividade das leis civis*, 1909, p. 32: "Direitos adquiri-

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 sobrevém 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 qualquer 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 alguma.

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 o prazo legal da patente tenha sido *concedido* ou *já expirado*²⁹.

Note-se que tal entendimento não impede, absolutamente, que a nova Lei 9.279/96 aumentasse o prazo das patentes ainda não concedidas, inclusive por

dos 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).

²⁹ Supondo, sem dúvida, de que esse direito tenha-se subjetivado e integrado num patrimônio. Mas esse aspecto será analisado depois.

ação do prazo mínimo de vigência de dez anos³⁰. O bloqueio constitucional opera-se apenas em relação:

- a) àquelas patentes para as quais houve ou um ato completo e inatacável de concessão, que constituísse um direito de exclusividade para o titular e – correlativamente – um poder de livre acesso à tecnologia patentada por terceiros ao fim do prazo.
- b) àquelas patentes cujo prazo já se tivesse expirado, e *consumido tanto o direito do titular*, quanto tornado inderrogável o direito dos terceiros em livre uso da tecnologia.

Da irrazoabilidade de uma vigência de 33 anos

Examinemos, agora, a hipótese da aplicação do art. 40, parágrafo único, ao caso específico em pauta. Ou seja, a hipótese de que, após depósito em 1981, a pretensão da FMC de obter a aplicação do parágrafo único do art. 40 do novo código fosse prestigiada, levando a patente a ser concedida com prazo final até 2014.

De 1981 a 2014 têm-se trinta e três anos.

A questão a ser analisada é – é juridicamente aceitável tal fenômeno?

Da eficácia da patente antes da concessão

Ocorre que, como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o *primeiro depósito no mundo*.

A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusividade.

³⁰ 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".

A ciência da existência desse pedido se dará, na maior parte dos casos, após o período de sigilo que é – em regra – de dezoito meses. Interesses estratégicos podem fazer com que o titular torne público a descrição ou referência do teor do pedido para – exatamente – desincentivar a competição *mesmo pelos competidores que têm tecnologias competitivas* que possam colidir, ainda que em parte com o objeto do pedido.

A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba a notificação de *cease and desist*, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa fé do competidor. Assim faz o parecerista em seus coturnos de advogado, e fazem todos seus colegas no mundo inteiro.

O art. 44 da lei atual, aliás, consagra esse procedimento como matéria legal:

§ 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

Descreve Ivan Alehrt o procedimento em seu magistral, e infelizmente inédito livro sobre interpretação de patentes ³¹ :

Em vista, ainda, do §1º, se o depositante pretende que uma eventual indenização, após a concessão da patente, alcance também o uso não autorizado de terceiros realizado durante o período de sigilo de seu pedido de patente³², cabe a ele notificar ao infrator, fornecendo ao último uma cópia do pedido e/ou informando de seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificação extrajudicial, via Cartório de Títulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionável de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invenção reivindicada na data em que recebida a notificação. Se não se objetiva qualquer pessoa ou empresa especificamente e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possível para o efeito de futuras ações indenizatórias contra possíveis infratores, pode ele requerer ao INPI a publicação antecipada de seu pedido³³.

³¹ Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes, na Lei Brasileira de Propriedade Industrial - Conceitos e Análise Comparativa

³² [Nota do original] Art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

³³ [Nota do Original] Art. 30 - [...] § 1º - A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

Assim é que só confrontam o titular *do pedido* os contrafatores de má fé ou os competidores com poder econômico e desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econômico, e mais ainda, canalizado para o titular que – eventualmente – vier a obter o privilégio, **não compensa o risco**. Ou seja, a patente efetivamente vale *como um instrumento de mercado* antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico.

Nos países, como o Brasil, em que há real previsão de efeito retroativo da concessão da patente – mesmo se a concessão se dá depois do prazo de vigência do privilégio – o risco é ainda mais veemente. O risco aumenta agora, à luz do art. 210 da nova lei, que prescreve:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

No seu brilhante manuscrito, Ivan Alehrt esclarece sobre esse ponto:

Não obstante este artigo, em diversas decisões judiciais em ações de infração não houve condenação ao pagamento de indenização, apesar de a violação ter sido reconhecida e o réu condenado a suspendê-la. Esta aparente contradição resultou do entendimento de alguns juizes de que o titular não logrou comprovar efetivamente as perdas sofridas em consequência dos atos de infração. Como será comentado em relação à nova lei, esta dificuldade deve deixar de existir em virtude da previsão de critérios claros para o cálculo do prejuízo sofrido pelo titular.

Num país em desenvolvimento, em que o competidor nacional dá maior deferência ao poder econômico das empresas de porte internacional, a expectativa de direito ainda se traduz em maior eficácia real de dissuasão da patente.

Alehrt, ainda, indica a diferença de tratamento que ocorre, sob este ponto, no sistema americano, onde se dá maior atenção ao *poder real de mercado* de uma patente:

Algumas decisões judiciais nos EUA estabelecem que o titular não tem direito de ser indenizado pelo uso não autorizado que ocorreu antes da expedição da patente³⁴, não obstante ele poder efetivamente impedir a continuação desse uso após a expedição. Observe-se que nos EUA o pedido é mantido em sigilo até que a patente seja expedida, de tal modo que o uso não autorizado antes da expedição da patente ocorre não apenas em um período em que o titular não tem mais do que uma expectativa de direito mas também em que a matéria do pedido não é de conhecimento do infrator.

Do dano irrazoável à economia nacional

A essência econômica da patente é garantir ao investidor na inovação um prazo adequado ao retorno do que despendeu, acrescido de um fluxo razoável para continuar inovando³⁵.

Do prazo de retorno no investimento necessário às patentes

O Desembargador Federal americano Richard Posner, o jurista maior da escola Law & Economics e provavelmente, o mais citado pelos tribunais superiores daquele país aponta que – nos Estados Unidos – uma patente aos vinte anos, alcança a 85% do retorno do investimento que alcançaria *se durasse perpetuamente*³⁶

³⁴ " [Nota do original] In *Columbia @ N.R.R. Co. et. al v. Chandler*, 241 F. 261 (9th Cir. 1917), the court was faced with a situation involving trucks built before a patent was granted but then found that the patentee was authorized to recover from the user for the use of the trucks. [...] The court noted that in *Gayler v. Wilder*, 13 L. Ed. 504, Chief Justice Taney said: 'The inventor of a new and useful improvement certainly has no exclusive right to it, until he obtains a patent. This right is created by the patent, and no suit can be maintained by the inventor against any one for using it before the patent is issued.' This was followed by a cite to *Marsh v. Nichols, Shepard & Co.*, 128 U.S. 605 where the court found that: 'Until the patent is issued there is no property right in it; that is, no such right that the inventor can enforce. Until then there is no power over its use, which is one of the elements of a right of property in anything capable of ownership.' The *Chandler* court continued with its analysis, looking to *Lyon v. Donaldson*, 34 Fed. 789 where it had been held that '[a] defendant cannot be said to have been a trespasser upon plaintiff's property before his (plaintiff's) patent was obtained.' Finally, the court cited *Brill v. St. Louis Car Co.*, 80 Fed. 909 where it was noted that: '[i]here can be no invasion of the patentee's rights by any manufacture or use of the device, the subject matter of the expected patent, prior to the date of the patent.' Following this look back, the court concluded that the plaintiff was not entitled to any claim of damage for manufacturing of the product before the issuance of the patents." - Steven J. Grossman - "Experimental Use or Fair Use as a Defense to Patent Infringement"- IDEA - The Journal of Law and Technology - vol. 30 - no. 3 - 1990

³⁵ Vasanthakumar N. Bhat, Patent term extension strategies in the pharmaceutical industry, *Pharmaceuticals Policy and Law*, Volume 6/2005, p. 109 - 122 The patent system will help the owner to exclude others from using his technology during the term of the patent. The owner of the technology can also ensure that he will continue to receive royalty as he can put an end to the use of the technology if he has the patent.

³⁶ Landes, William M. and Posner, Richard A., *The Economic Analysis of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p. 296.

O cálculo presume que o investimento na inovação seja comparável ao retorno do investimento financeiro mais seguro da economia, normalmente o dos títulos do Tesouro³⁷. Assim, período analisado presume o cálculo de tais juros da economia americana, correspondentes (no cálculo do autor) a dez por cento ao ano; com os juros correntes na economia brasileira desde 1981, o retorno correspondente a uma patente eterna viriam muito antes dos quinze anos que a lei concedeu à patente sob análise.

Assim, inexistente qualquer dano na não concessão da patente em análise antes dos quinze anos da lei pertinente, especialmente porque – no Brasil - todo e qualquer uso não autorizado anterior do invento, anterior à concessão, será indenizado ao titular.

Da abusividade do prazo da patente em análise

Chegamos aqui a uma questão crucial.

Uma patente que tem seu prazo efetivo de 33 anos ofende à sensibilidade jurídica e abusa os pressupostos legais e constitucionais da sua proteção. Com efeito, em todo mundo, a indústria pode livremente produzir clomazone em favor de sua agricultura. Menos – a se atender o que pretende a FMC – no Brasil.

Tal é particularmente insultuoso ao direito quando se constata – como fez esse parecerista em verificação independente – que o registro de comercialização do clomazone no MAPA **já contou vinte anos de exploração exclusiva**. Só o seu registro havia, e só ela explorou o produto durante todo esse tempo, através de sua subsidiária brasileira. Não só potencialmente a FMC teve todo o tempo exclusivo que lhe reservava a lei, como efetivamente o exerceu.

A noção de abuso

O que será abuso, neste caso em análise? Remontamos, neste passo, ao trabalho que nos foi encomendado pelo órgão da ONU United Nations Conference on Trade and Development, A Criação de um Ambiente Competitivo no Campo da Propriedade Intelectual - O caso sul americano³⁸.

³⁷ Posner lembra que se a taxa básica for 5%, os 20 anos de uma patente corresponderiam a 62.3% do que a patente renderia se fosse eterna. A mais recente fixação da taxa básica brasileira (que está em queda) foi de 54% a.a.

³⁸ Encontrado em www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf

A doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual, parte do princípio de que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.

Esta visão do que seja abuso é assim definida:

“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição”³⁹.

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso⁴⁰.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso⁴¹.

³⁹ Silvio Rodrigues, *Direito civil - Parte geral*, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1º. p. 311. Noção idêntica se encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil Venezuelano, art. 1.185.

⁴⁰ Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, *Abusos de los Derechos del Patentado* in *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.

⁴¹ Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

Abuso por excesso de poder jurídico

Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente ⁴².

Caso capital de abuso de direitos é o testemunhado na decisão do Tribunal Supremo da Venezuela na Sentença nº. [363](#) de 16/11/2001, *Sala de Casación Civil*, que puniu exemplarmente a Microsoft por excesso de utilização dos direitos autorais contra uma instituição financeira ⁴³. Mas igualmente se encontram exemplos desse tipo de abuso na jurisprudência francesa ⁴⁴ e americana ⁴⁵.

Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de *royalties* além ou depois da expiração da patente; *royalties* discriminatórios, *royalties* excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; *pooling* de patentes e abuso de poder de compra ⁴⁶.

⁴² Nordhaus, Patente Antitrust Law § 29, 1981.

⁴³ “...la solicitud de Inspección Ocular iba dirigida a Promotora Cedel C.A. y que la medida cautelar recayó sobre bienes de una persona jurídica distinta, extraña a esa empresa, diferente a la señalada en la solicitud presentada por MICROSOFT CORPORATION, de tal manera que transcurrieron varios meses en que cesó su actividad operativa por la ausencia de sus programas y equipos; que su clientela se alejó toda vez que se desarrolló una campaña de descrédito a través de artículos de prensa, colocando a Cedel Mercado de Capitales C.A. como una irresponsable, usurpadora y violadora de los derechos de MICROSOFT CORPORATION, lo cual también causó retraso en la información tributaria, financiera y oficial que debía ser consignada ante el SENIAT, BOLSA DE VALORES DE CARACAS y COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Agrega que el secuestro de sus bienes produjo el cese en sus actividades comerciales, lo que “acarreó pérdidas millonarias relacionadas al ritmo creciente de la empresa y sus proyecciones de ganancias en razón a la reactivación de la economía de Venezuela y el crecimiento Bursátil...”

⁴⁴ Foyer et Vivant, Droit des Brevets, Thémis, « A noter toutefois cet arrêt de la cour de Paris du 11 mai 1987 (JCP, 1988, éd. E., 11, 15143, n° 32, obs. Burst et Mousseron, PIBD, 1987, 420, 111, 381) sanctionnant une procédure en contrefaçon comme abusive, sur la considération que «la société demanderesse a agi avec une légèreté blâmable et a causé un incontestable préjudice à la société défenderesse», la condamnation consistant en l'attribution de 50 000 F de dommages-intérêts et la publication de la décision»

⁴⁵ Foyer et Vivant, op. Cit, « On notera, en contrepoint, qu'il s'est trouvé un juge américain pour condamner une entreprise pour avoir, selon lui, abusé de son brevet, également par une action en contrefaçon induite, à 37 millions de dollars - au cours de 1969 - (Affaire Zenith vs Hazeltine, PI, 72. 300, 395 US 100 (1969); cf. L. Le Lièvre, Joint ventures aux Etats Unis, in Négociations de licences entre la France, les Etats-Unis et le Canada, Journées d'études d'octobre 1972, Comité Franc-Dollar, CNPF, 1972, p. 149»

⁴⁶ David Bender, Patent Misuse, in PLI Patente Antitrust 1989, p. 147-194.

Abuso por desvio teleológico

Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade. As finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim imediato a retribuição do criador, e como fim imediato os interesses sociais pertinentes (inclusive, no Brasil, o desenvolvimento tecnológico e econômico do País). Cada uma dessas finalidades implica em uma análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.

Abuso como defesa

A doutrina do *patent misuse* é essencialmente um argumento de defesa. Não há, no Direito Americano, uma prática positiva de repressão ao abuso, – por exemplo, através de licenças compulsórias- como ocorria na lei inglesa de 1949. Outras jurisdições, no entanto, também consagram esse uso passivo, mas não menos importante, da noção de abuso, como se documentou com a jurisprudência venezuelana e francesa já citada. No Brasil, Gama Cerqueira⁴⁷ também testemunha essa vertente do tema:

Depois das ações que competem ao titular da patente de invenção para defesa de seus direitos, devemos tratar da ação que cabe às pessoas que se sintam injustamente cerceadas em suas atividades industriais, em consequência do exercício abusivo dos direitos ligados ao privilégio.

O caso mais comum é o do concessionário da patente que -dá ao seu privilégio extensão maior do que realmente possui, de modo a abranger o que se acha no domínio público ou objeto diverso daquele que consta do título. Outras vezes, o titular da patente atribui a um concorrente a violação de seu privilégio, fazendo circular a notícia nos meios interessados, como expediente para perturbar os seus negócios e desviar a sua -clientela. Outras vezes, ainda, trata-se de pessoa que se inculca possuidora de patente para certo produto ou processo industrial, como meio de intimidar os seus concorrentes e impedi-los de explorar a mesma indústria, sob ameaça. de processo.

Nesses casos, à pessoa prejudicada assiste o direito de intentar ação declaratória (Cód. de Proc. Civil, art. 2.º, Parágrafo único), para que o juiz interprete os termos da patente e determine a extensão dos direitos que ela assegura, ou constate a existência ou inexistência do privilégio, reconhecendo o direito em que o autor se sente prejudicado. *Como explica RAMELLA, "la privativa*

⁴⁷ Forense, 1952.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro:

restringe il diritto di ognuno di valersi del libero esercizio della sua industria e della libera attuazione delle invenzioni che sono nel dominio del pubblico. Chi a dunque oppone ad altri un diritto che pretende derivare senza fondamento dal suo attestato, limita illegalmente la libertà dell'industrie e del lavoro ad ognuno garantita che ingiusta in tal punto la pretesa del esclusivo godimento". É o fundamento da ação a que nos referimos

A constrição constitucional

Os abusos em matéria de patentes lesam o tecido constitucional em que tal instituto se constrói. Em todo mundo, desde o séc. XVI, dá-se patentes para incentivar o investimento privado no desenvolvimento de novas tecnologias, de que necessite a humanidade.

Quando a lei que motivou o investidor a desenvolver o clomazone na década de 70 estava em vigor, previa-se 15 anos no Brasil, ou 17 anos no seu país de origem. Isso foi suficiente para motivar o inventor a colocar seu dinheiro no projeto, sabendo que – ao fim do prazo do monopólio, toda a humanidade teria o livre acesso da nova tecnologia.

Incorporado necessariamente nos sistema jurídico de todos os países, os direitos de exclusiva no campo da propriedade intelectual sofrem de uma tensão central. Deixemos Luis Barroso Barroso descrevê-lo ⁴⁸:

30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa (também um fundamento do Estado de forma geral) ⁴⁹ e a livre concorrência. A mesma Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder econômico, particularmente quando visasse à eliminação da concorrência. Confirmam-se os dispositivos constitucionais pertinentes:

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

IV – livre concorrência; (...)

Art. 173. (...)

⁴⁸ Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245

⁴⁹ [Nota do original] CF/88: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”

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

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

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

33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia⁵⁰. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional.⁵¹ A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX).⁵²

50

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

51

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

52

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

34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses.⁵³ Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.

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

O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa produção, que resulta do Estatuto dos Monopólios de 1623⁵⁴, espalhou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do Commonwealth. No Brasil, por exemplo, Rui Barbosa assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as marcas, patentes e direitos autorais:

Prescrevendo que aos inventores a lei dará "um privilegio temporário" sobre os seus inventos, o Art. 72, § 25, da Constituição da Republica (...) convertem os inventos temporariamente em monopólio dos inventores; pois outra coisa não é o monopólio que o privilegio exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objeto da nossa atividade.⁵⁵

53

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

54

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]".

55

Ruy 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 reprodução 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).

A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da Suprema Corte Americana ⁵⁶, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos Lordes ⁵⁷, o tribunal máximo da Índia ⁵⁸, do Canadá ⁵⁹ e a corte suprema da Austrália. ⁶⁰ Mas a noção se estende a jurisdições em que não se pode traçar uma cadeia histórica levando ao Estatuto dos Monopólios como, por exemplo, na Colômbia ⁶¹, ou no México ⁶².

Mais uma vez Rui Barbosa⁶³, falando do dispositivo constitucional que assegura a liberdade de profissão e de iniciativa, no confronto com os direitos de exclusiva:

56 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".

57 “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 patenteès monopoly in respect of a product or process which may be made or utilised anywhere in the area covered by the patent.” *House of Lords - Consorzio Del Prosciutto Di Parma v. Asda Stores Limited and Others*).

58 “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

59 “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

60 “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

61 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

62 “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.

63 Rui Barbosa, *Comentários à Constituição de 1891*.

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

Mesmo nas constituições nacionais em que a liberdade de trabalho e de iniciativa é preponderante sobre outros princípios, se encontra alguma forma, ainda que difícil e artificial, de conciliar a tensão. Por exemplo, a Corte Constitucional da Venezuela emprestou à proteção dos direitos de propriedade intelectual a consagração de norma de segurança jurídica, com certa conotação de imposição externa⁶⁴.

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

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

64

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.

todos têm à fruição das obras de arte e com o interesse geral à propagação da cultura”. Acórdão na ADIN 108/1995. ⁶⁵

Nada mais desponderado, mais abusivo, do que uma patente que dure mais de duas vezes o que a lei lhe concede, em detrimento dos valores constitucionais pertinentes. Na análise do caso em tela, a aplicação *ad hoc* dos valores constitucionais enfrenta uma situação em que o investidor já recuperou todo seu investimento assegurado não só pela lei de 1971, como também pela lei de 1996. Aqui, a desponderação ulula.

O abuso econômico

Mais ainda, prazos *reais* em excesso do que os vinte anos que resultam do art. 27 do Acordo TRIPs, que são correntemente os parâmetros internacionais adotados, causa uma *irracionalidade econômica* no mercado:

Um prazo de patente demasiado curto aumentaria o risco de que a patente não estará desenvolvida se a pesquisa não ocorre como planejada e pode frustrar a pesquisa no ínterim. Com um prazo de patente demasiado longo, a perda futura resultante do peso morto das invenções patenteadas que seriam criadas de qualquer maneira pode ser desnecessariamente elevada ⁶⁶.

Uma vida demasiado curta da patente implicaria um nível baixo da apropriação dos resultados e, por sua vez, de níveis baixos da inovação. Uma vida demasiadamente longa de uma patente significaria perdas grandes na eficiência estática,

65

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”

⁶⁶ Michael Abramowicz, Patent Auctions, The Law and Economics of Intellectual Property Workshop, February 23, 2006, The University of Michigan Law School, encontrado em http://docs.law.gwu.edu/facweb/abramowicz/_copyover/patauct038.doc, “ Too short a patent term would increase the risk that the patent will not be developed if research does not go as planned and might frustrate research in the interim. With too long a patent term, future deadweight loss from patented inventions that would have been created anyway might be unnecessarily high”

permitindo que os inovadores usufruíssem a maior parte dos benefícios inovação, porque não seriam sujeitadas à pressão do competidor⁶⁷.

Tal ocorre especialmente porque, em aspectos centrais do desenvolvimento da tecnologia de interesse público, como nos setores de maior utilidade para a humanidade, como o de remédios e de alimentos, o Estado – e o contribuinte – pagam uma parcela considerável do custo da pesquisa. Como ocorre no Brasil através da Fundação Oswaldo Cruz e da Embrapa, rios de dinheiro do Estado fluem para o investidor privado, exatamente para acelerar que a tecnologia chegue o mais rápido possível ao domínio público e aos preços razoáveis.

Um autor tão insuspeito de propensões desenvolvimentistas como Richard Posner afirma que *dois terços da pesquisa da indústria farmacêutica resulta de atividade acadêmica e federal*⁶⁸.

Da prorrogação de patentes e a visão de Gama Cerqueira

A extensão do prazo das patentes, além do prazo legal de retorno do investimento, resultante dos atos nulos do INPI, tem sua condenação desde sempre no direito brasileiro. O mestre indisputado da Propriedade Industrial no Brasil, João da Gama Cerqueira⁶⁹, assim entedia:

A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Por outro lado, falar em prorrogação do prazo dos privilégios de invenção por interesse nacional é verdadeiro contra-senso.

O interesse nacional, que constitui fundamento para a desapropriação da patente (Código, art. 64), não pode servir de fundamento para prorrogar o prazo do privilégio em benefício do seu concessionário, cujos interesses particulares se contrapõem aos nacionais. A coletividade, por sua vez, está interessada não na prorrogação do privilégio, mas na sua extinção e na vulgarização das invenções, para que o uso e a exploração destas se tornem livres (Constituição, art.

⁶⁷ Cédric Philibert, International Energy Technology Collaboration and Climate Change Mitigation, doc. OECD COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2004)1, encontrado em http://www.iea.org/textbase/papers/2004/cp_sl1.pdf#search=%22%22too%20long%20a%20patent%22%22, “Too short a patent life would imply a low level of appropriation of results and, in turn, low levels of innovation. Too long a patent life would mean large losses in static efficiency, allowing innovators to get most of the fruits of the innovation, as they would not be subjected to competitive pressure”.

⁶⁸ William M. Landes e Richard Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard Press, 2003, p. 313.

⁶⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, p. 249-251

141, § 17). Portanto, se por *interesses nacionais* se entenderem os interesses da coletividade, o contra-senso da lei ainda é maior.

Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício?

Conclusão quanto à matéria do abuso

Por qualquer ângulo – o do bom senso, o do direito e da economia – é abusiva a pretensão da FMC quando, de direito e de fato, já usufruiu todo o monopólio que lhe era facultado obter.

Assim, é ofensiva ao sistema jurídico brasileiro a pretensão da FMC.

Da nulidade das duas decisões do INPI

Como se lê do processo administrativo da patente em análise, o INPI em primeiro lugar designou o prazo final da patente para 2014; posteriormente, emendou a decisão para contar a extinção da patente vinte anos a partir do depósito, ou seja 2001.

As duas decisões são nulas.

Da nulidade da primeira decisão

Para efetuar a contagem, o INPI só poderia ter-se valido do art. 40, parágrafo único, da lei 9.279/96. Lei essa que, como começamos por demonstrar, é inaplicável ao caso.

Não só porque o Direito Intertemporal brasileiro não admite essa aplicação, mas porque a sua extensão a terceiros importaria em violação de direitos constitucionais.

Da nulidade da segunda decisão

Para efetuar a segunda contagem, o INPI inexoravelmente aplicou a mesma lei 9.279/96, única, no sistema jurídico em vigor no País, a prever tal prazo⁷⁰.

⁷⁰ Quanto à hipótese – de absoluta errônia - de aplicação direta do Acordo TRIPS, para modificar o padrão legal da lei 5.772/71, vide nosso Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2006, p. 25 a 69.

Ora, aqui também milita o direito contra tal interpretação. A análise demorada e minuciosa da Justiça Federal, que concluiu pela deferibilidade do privilégio, não poderia prorrogar o prazo de uma patente, que já havia expirado antes da prolação do comando judicial. Não poderia fazê-lo, sem afrontar os direitos adquiridos de terceiros, e principalmente porque não o determinou.

Assim, não lhe assentindo sequer o argumento de cumprir o teor do *decisum*, descabia ao INPI dar extensão descabida, e *contra legem*, a uma decisão judicial.

Ponderemos. A questão *sub judice* era a da nulidade do ato do INPI **à data em que foi proferido**.

Verificou ela o Direito àquele momento, e só poderia fazê-lo, à luz do que foi requerido na inicial. Não aduziria, para verificar a higidez – ou nulidade – do ato administrativo o Direito de 1809, quando o sistema de patentes foi introduzido no Direito Pátrio, nem poderia fazê-lo à luz do direito futuro. Se a lei tivesse mudado, para tornar nulo o que se declarou válido, nem por isso o INPI poderia aplicar os novos critérios, para tirar efeitos do que se declarara hígido.

Mesmo à luz da eficácia da decisão, da *utilidade da prestação jurisdicional*, requisito essencial da segurança jurídica, a decisão de reexame leva à declaração de que a patente pretendida deveria ser apreciada pelo INPI e – se afastados os óbices rejeitados pelo *decisum* -, e se mais razões não houvessem, concedida. Assim, a patente teve vigência retroativa. Houve efeito real, completo e absoluto, para fazer os efeitos do privilégio ocorrerem no sistema jurídico desde o depósito até a extinção da patente.

Mais ainda, a FMC solicitou *extensão do prazo da patente*, quando ainda *sub judice*, o que lhe foi negado pelo acórdão que se fez coisa julgada. Essa extensão foi deduzida em juízo e ineludivelmente denegada.

O INPI, ao dar efeito de prorrogação à patente considerada, por uma inaudita aplicação de lei *post mortem*, não só aplicou mal o direito intertemporal, mas cometeu atentado ao *decisum*.

Conclusões

Assim é que cabe responder à questão de se se aplica à patente PI8103849 o prazo mínimo de dez anos, com base no artigo 40 parágrafo único do Código da Propriedade Industrial de 1996:

- 1) A patente PI8103849 teve vigência de 02/06/1981 a 2/6/1996.
- 2) Em decisão que é coisa julgada, o Judiciário denegou a pretensão da FMC em dilatar o prazo de tal patente, como resultado da longa discussão judicial de seu pedido.
- 3) No entanto, o INPI proferiu ato administrativo que, sob o intuito de aplicação de lei nova, veio a efetivamente suspender o prazo da referida patente, para submetê-lo a lei nova posterior.
- 4) Os dois atos administrativos do INPI referentes ao prazo dessa patente são nulos, eis que consagram prazos diverso do mencionado.
- 5) A aplicação dos atos administrativos do INPI, em qualquer de suas duas versões, resultaria – mesmo se não fossem inexoravelmente nulos - em *abuso de patente*, por conferir ao monopólio extensão incompatível com o Direito Brasileiro.
- 6) Tal se dá, pois o primeiro desses atos, ao estabelecer vigência da patente desde 2/6/1981 até 2/6/2014 conferiu 33 anos de vigência à patente, quando a lei pertinente lhe outorgaria 15 anos.
- 7) Ora, a FMC explorou sua tecnologia de clomazone, efetivamente como descrita na patente PI8103849, em condições reais de exclusividade legal a partir da data de depósito, e em condições reais de exclusividade econômica a partir de obter registro de comercialização – sem que nenhum outro registro fosse deferido a terceiros – por mais de vinte anos.
- 8) Vinte anos é o prazo corrente de duração, sob o padrão internacional, como o **standard de duração efetiva da exclusividade das patentes**. Importando o ato do INPI em cerceamento da economia brasileira quando, no resto do mundo, a tecnologia já está, de há muito, em domínio público, verifica-se nele uma restrição resultante da patente que excederia os parâmetros de uso estritamente necessários para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tal configura abuso de patentes, à luz da lei ordinária (art. 68 da Lei 9.279/96) e da Constituição.
- 9) O segundo desses atos, ao aplicar à patente em análise um prazo previsto em legislação que só entrou em vigor depois da expiração da patente, viola também o Direito e igualmente abriga – na prática - exclusividade em ex-

cesso do parâmetro de equilíbrio de interesses adotado segundo o *standard* internacional.

- 10) Tal interpretação do INPI, a par de afrontar literalmente o texto da lei pertinente e o alcance da coisa julgada, corresponde exatamente à situação, descrita por Luis Roberto Barroso, segundo a qual “a patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios” .
- 11) Por último, tais atos afrontam o interesse público, como indicava Gama Cerqueira, ao dizer que “Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício?”
- 12) Assim é que, tanto por desconformidade com a lei quanto por atentado a coisa julgada, torna-se impossível a aplicação à patente PI8103849 do prazo de vigência previsto no art. 40 parágrafo único, que somente será pertinente às patentes que – satisfeitos ainda os demais pressupostos legais - não se expiraram antes dessa mesma lei.

É meu entendimento, salvo o juízo dos mais doutos.

Denis Borges Barbosa
OAB/RJ 23.865