

Indisponibilidade privada de certas limitações aos direitos de propriedade intelectual

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2013)

A questão em análise é a possibilidade de renúncia a limitações a direitos de propriedade intelectual, previstos em lei, através de transação judicial. Para responder a tal questão, cabe expor, seguidamente:

- a) Qual a natureza constitucional das patentes;
- b) Qual a natureza constitucional da *limitação* prevista no art. 43, III, do Código da Propriedade Industrial;
- c) Se o poder-dever resultante de tal limitação é disponível pela partes privadas;
- d) Qual o alcance *vinculante* do acordo entre as partes no acordo mencionado.

Do direito

Nota essencial

Como já expomos ¹, nem toda limitação a direitos é *necessariamente* indisponível. Como lembramos na ocasião indicada:

A questão.

Quais os efeitos da renúncia voluntária produzindo os benefícios proporcionados pelas limitações a direitos de PI. Podem as parte privadas optar por via obrigacional a não aplicar as limitações legais?

Em essência, a questão é reconhecer as limitações ou

- como uma contenção dos interesses do titular do direito em conta o interesse da outra parte, ou, pelo contrário,

¹ No 2012 Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest, em 16/12/2012.

•Como a presença de interesses públicos ou sociais que transcendem as partes.

Ambos os casos podem estar em jogo:

"regulating the relationship between copyright and contract law with respect to limitations and exceptions may depend on different groups of justifications.

For market failure remedies (such as, under one reading, exceptions for private copying), contracts may legitimately trump statutory permissions.

For fundamental rights (such as those implied by exceptions for criticism or parody), these must trump ².

As soluções.

As leis podem considerar tais distinções, ou simplesmente considerar que todas as limitações são impostas sobre a vontade das partes privadas.

Por exemplo, na prestação nacional das directivas europeias pertinentes aos direitos autorais, alguns países (Portugal, Irlanda e Bélgica) optaram por não fazer diferença entre falha de mercado e as limitações constitucionalmente obrigatórias. Todos os possíveis limitações foram incluídos como insuscetível de jus variandi pela vontade privada.

No caso aqui em análise, é de se entender que se tenha uma limitação claramente irrenunciável, pois que sua atuação não é cometida à vontade das partes, mas construída em favor do interesse público. É o que exporemos.

Da natureza constitucional das patentes

Em muitas ocasiões, já me foi dado discutir o tema em epígrafe ³. Por amor à consistência, cito assim aqui texto anterior ⁴:

² KRETSCHMER, Martin, et alii, *The Relationship Between Copyright and Contract Law* (2010), found at eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/_contractlaw-report.pdf, visited Dec. 12, 2012.

³ Por exemplo, no capítulo sobre o problema constitucional do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, como consideravelmente reestruturado em BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.; BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual, publicado na Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006; na Revista Jurídica - Faculdades Integradas Curitiba. Curitiba - Paraná: , 2005, v. 18, p. 69-101 e também em inglês como "Why Intellectual Property May Create Competition Problems" (2007). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1006085>; em BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 – 39, 30 jul. 2006, BARBOSA, Denis Borges. Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - II. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007. Quanto ao tema, no tocante às marcas, vide BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. – e o capítulo pertinente no livro BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas - Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 456 p. No tocante ao direito autoral, BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005, p. 117-165. No tocante aos cultivares, vide o capítulo da obra inicialmente citada; quanto à recente proteção de topografias de semicondutores, vide BARBOSA, Denis Borges, Breves comentários à Lei 11.484/2007, Revista dos Tribunais, 2007, no prelo.

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

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

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

(...)

No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos exclusivos ⁵. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem.

Mencionamos anteriormente a artificialidade do direito exclusivo em face às criações intelectuais. Mas nunca é demais enfatizar a inaturalidade dessa intervenção ⁶. Fica clara a subsistência de um direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica ⁷ como pela jurisprudência ⁸.

No tocante à extensão dos princípios de natureza constitucional à esfera internacional, vide Borges Barbosa, Denis, Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, "Slouching Towards Development in International Intellectual Property" . Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>.

4 O mencionado BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.

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

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

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

8 In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) ("[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor's product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws."). "The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff's goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale" "The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood

Patente como exceção à liberdade fundamental de acesso ao conhecimento

Interrompemos aqui a citação para colocar claro um postulado: há um *direito natural* ao uso das criações humanas.

A jurisprudência o confirma:

Também é incontestável a relevância social da matéria versada nos autos, pois, além de se tratar de revalidação no Brasil de patente estrangeira referente a medicamento, não se pode ignorar o interesse público inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República), cuja proteção, como se sabe, **é exceção à regra de que permaneçam em domínio público**, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos. Acórdão de 28 de agosto de 2007 da 2ª Turma Especializada em Propriedade Intelectual do 2º TRF, relator Des. André Fontes. Processo originário da Trigesima Sétima Vara Federal do Rio De Janeiro (200551015123748)

O domínio público é o *estado natural* das criações do espírito e das soluções tecnológicas, sendo esse estado natural postergado ou condicionado com vistas a atrair investimento privado à criação, em complemento ao investimento público, este favorecido por instrumentos como a pesquisa universitária ou das instituições públicas, que no Brasil constituem ainda o maior aporte à inovação, os incentivos (como a renúncia fiscal da Lei Rouannet) e subvenções da União e dos Estados, etc.

Assim o dissemos em trabalho de dezembro de 2007 ⁹:

O direito de competir a que se refere o art. 1º da nossa Carta é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que *fora dos limites muito estritos da proteção concedida*, o público tem direito livre de copiar. Diz a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso *Bonito Boats* ¹⁰, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

of a competitive economy. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. “[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” *Compro Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 237 (1964)

9 BARBOSA, Denis Borges, A novidade das patentes e suas exceções, em particular o período de graça, *Evocati Revista* número 24, Dezembro de 2007, encontrado em http://www.evocati.com.br/evocati/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=167&tmp_secao=14&tmp_topico=direi tocomercial

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

The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy.

A mesma Corte põe claro que não só há um direito à cópia, mas que esse direito é de fundo constitucional:

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

(...) Lê-se no voto condutor do Acórdão unânime na AC 2005.51.01.500712-8 da 2ª. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, proferido em 28 de março de 2007:

“em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”.

Patente como direito patrimonial

Continuemos, agora, nosso percurso:

De outro lado, mesmo quando erguido à categoria de direito constitucional, os direitos exclusivos em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do Bill of Rights, ou seja, dos direitos fundamentais ¹¹, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando reconhecido ¹².

Co., 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (“The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition.”).

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

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

Provavelmente na consciência deste direito fundamental ao domínio público, ou pela assimilação percebida de tais direitos aos monopólios econômicos, os sistemas jurídicos sempre impuseram limitações à constituição, duração ou ao exercício desses direitos. Um exemplo incisivo destas restrições e dos seus motivos, no tocante às patentes, se encontra num julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos (Caso Sears, Roebuck) ¹³:

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

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

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

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

Finalmente, "(...) quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público".¹⁴

27 - Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultante de qualquer obra científica, literária ou artística de que sejam autores.”

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

14 Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit

Como ler o privilégio sob a ótica constitucional

Aqui cabe outra interrupção: note-se a ênfase da Suprema Corte Americana:

Uma vez a patente seja concedida deve-se interpretá-la estritamente.

Tal entendimento encontra, sempre, acolhida no nosso constitucionalismo ¹⁵:

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 ¹⁶:

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) ¹⁷ 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. (...)

exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

Once the patent issues:

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

15 Retornamos aqui ao texto BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.

16 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

17 [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 economia¹⁸. 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.¹⁹ 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

18 [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).

19 [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.

temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX).²⁰

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.²¹ 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 recompôr os investimentos feitos em cada projeto.

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

A noção deste monopólio no direito constitucional

O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa produção, que resulta do Estatuto dos Monopólios de 1623²², espalhou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do Commonwealth. No Brasil, por exemplo, Rui Barbosa assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as marcas, patentes e direitos autorais:

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

20 [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;"]

21 [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).

22 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]"

exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objecto da nossa actividade. ²³

A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da Suprema Corte Americana ²⁴, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos Lordes ²⁵, o tribunal máximo da Índia ²⁶, do Canadá ²⁷ e a corte suprema da Austrália. ²⁸. 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 ²⁹, ou no México ³⁰.

23 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 reproducção das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, monopolios constitucionaes” A expressão era corrente na época no Brasil: vide Bento de Faria, “seria permitir o monopolio de uma infinidade de signaes distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre 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).

24 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”.

25 “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*).

26 “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

27 “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

28 “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

29 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

30 “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.

E nossa Corte Suprema assim entende no direito corrente:

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

Da interpretação estrita das patentes

Assim, a interpretação *da patente* é estrita, como uma forma de corretamente aplicar a tensão de princípios e interesses constitucionais que ela representa:

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

Diogo de Figueiredo³¹, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

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

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

E, como ensina Carlos Maximiliano³²,

*“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: ‘A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe*

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

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

direitos, só abrange os casos que especifica”, dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

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

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.³³

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”³⁴

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

*Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva*³⁵. *Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita*³⁶.

Das funções constitucionais da patente

Em recente resumo das funções constitucionais da patente ³⁷, assim propus:

A exclusiva só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos ³⁸. A promessa

33 ob. cit., p. 232

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

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

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

37 BARBOSA, Denis Borges, Atividade inventiva: objetividade do exame (2008), a ser publicado na Revista da ABPI.

38 Statute of Monopolies, 1623 “6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to

de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição ³⁹.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que a constrição recaia apenas sobre o uso econômico de uma criação nova, ainda não entregue ao uso livre de todos. A liberdade presente, se coarctada, ofenderia o estatuto básico de direitos. O alcance da liberdade futura no uso das criações é robustecido por uma exclusão temporária, na criação que tal constrição possa ensejar.

Essa vedação legal ao livre uso de uma criação *nova*, para que possa resultar em mera *postergação do uso da criação*, com o máximo de eficácia social tanto do incentivo quanto da liberdade futura, exige uma equação precisa.

O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes:

a) Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer *ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes úteis*, em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei.

b) A suficiência descritiva - para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia *de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrência* em todas as hipóteses em que a lei o faculta ⁴⁰.

c) Prazo – a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.

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 (...)

39 Stuart Mills, Principles of Political Economy: “A condenação dos monopólios não deve estender-se às patentes, porque é permitido ao originator de um processo aperfeiçoado deter, por um período limitado, o privilégio exclusivo de usar sua própria melhoria. Isto não torna o produto mais caro só para seu benefício, mas meramente posterga uma parte da redução de custos, benefício esse que o público deve ao inventor, a fim compensá-lo e recompensar para o serviço. ... neste caso, assim como na questão análoga do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei que permitisse a todos usar livremente o resultado do trabalho de alguém, sem seu consentimento, e sem dar-lhe uma compensação equivalente”.

40 Para obter a máxima eficácia do incentivo à inovação através da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiência descritiva): a) para que, no futuro, seja possível realizar a invenção na indústria, sem conhecimentos além daquele detido por um técnico médio do setor considerado. b) para que, imediatamente, possa ser insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes Este último elemento da equação não é explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha constituído matéria de decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000), entendendo que se o titular da patente tem sua exclusividades baseada – entre outras razões - no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento.

d) O uso conforme – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um *quantum* de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.

e) A exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente.

f) Submissão às limitações e exceções à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

È esse último ponto que importa particularmente a nosso caso: a submissão da patente à *limitações* que lhe são imposta por lei. Voltaremos ao ponto mais abaixo.

Da natureza publicística dos privilégios

Da mesma forma, cabe precisar a natureza essencialmente pública das concessões de patente ⁴¹:

Uma patente não constitui, apenas, uma posição jurídica individualizada, de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:

a) as exclusivas serão propriedades no sentido constitucional, vinculadas ao ditame do *uso social*, em sua modalidade de interesse difuso ⁴².

b) mais ainda, sob a tutela constitucional que lhes é deferida, tais exclusivas estão sujeitas a uma vinculação específica ao *interesse social, ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil* ⁴³.

c) tais propriedades, não obstante serem assim classificadas, são simultaneamente *concorrenciais*, simultaneidade que se aponta no *leading case* do STF sobre a natureza dos direitos de Propriedade Intelectual ⁴⁴ e que denota a clara existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes;

41 BARBOSA, Denis Borges, Atividade inventiva: objetividade do exame, op. Cit.

42 Veja, nesse teor, a importante tese doutoral de Adriana Diaféria, A problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial, Ano de Obtenção: 2003, publicada pela Ed. Lumen Juris, 2006.

43 Constituição, Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Vide o nosso Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Jurídica do Palácio do Planalto, Brasília, p. 01 – 87, 31 mar. 2007.

44 Data do julgamento: 1988.05.11 Publicações: DJ - data-10.06.88 pg-14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069 RTJ - vol-00125.03 pg-00969.EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição as-segura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das

d) no que se constituem em *exclusões concorrenciais*, suscitam relevantes interesses no âmbito do direito anti-monopólico ⁴⁵;

e) no que representam diferimento do domínio público, e restrições ao livre acesso à produção expressiva e técnica, entram em tensão com tal direito humano fundamental, reconhecido pelo art. 27, I da Declaração Universal de 1948 ⁴⁶;

f) constituindo-se em uma restrição a esse direito humano, em prol da evolução tecnológica e do desenvolvimento, cria um quadro em que há *direito adquirido* ao público acesso, ao fim do prazo e fora dos estritos limites da concessão ⁴⁷;

g) em particular, no tocante à área de saúde e alimentação, exatamente onde os direitos exclusivos de comercialização seriam aplicáveis, há inegável - e frequentemente avassalador - interesse público ⁴⁸, como se lê em recentíssimo AI da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região:

Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 - já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna -, deve ser igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação

marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para práticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do estado do rio de janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

45 BARROSO, Luis Roberto. 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 “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 economia. 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. 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)”.

46 Artigo 27 I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios

47 “Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público”. Acórdão na AC 200102010304216, 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região, 27 de setembro de 2005, Relador para o Acórdão Des. André Fontes.

48 AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza Federal Convocada.

originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevância, a justificar o ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior.

Da limitações às patentes

O tema das limitações aos direitos de propriedade intelectual é dos mais interessantes desse ramo de direito. Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. Luemn Juris, 2003, assim notamos, no capítulo relativo à matéria constitucional:

Em cada modalidade dos direitos intelectuais, a aplicação da regra de razoabilidade tende a surgir na forma de *limitações* aos direitos – analisados em cada caso nos segmentos pertinentes deste livro.

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas – inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de “desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX do art. 5º da Carta. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação comercial que promova retorno ao investimento tecnológico do titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.

As limitações (em inglês *fair usage*) têm, na verdade, dois fundamentos cumulativos. Um econômico, e outro diretamente constitucional, ambos inteiramente entrelaçados.

E, já no capítulo relativo às patentes:

Em uma das mais interessantes inovações da Lei 9.729/96, o art. 43 introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelos Art. 42. Aparentemente, tais restrições ao pleno exercício dos direitos seriam limitações administrativas, definidas como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social ⁴⁹”.

Queremos crer, no entanto, que - ao contrário das clássicas limitações administrativas, como as restrições de zoneamento ou de gabarito, que representam a prevalência do bem estar social sobre a conveniência individual - as chamadas “limitações” da Lei 9.729/96 representam, na ver-

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

dade, **elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo** ⁵⁰. O dever do proprietário de permitir o acesso à água potável inclusa pelos titulares de imóveis circundantes talvez seja exemplo mais próximo.

A lei de 1996 assim considera *fora da exclusividade* da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral ⁵¹, trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias*), *objetivas* e *incondicionais* à exploração da patente ⁵².

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar ⁵³.

Limitações como ponderação em abstrato de interesses

As limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema jurídico ⁵⁴, uma *ponderação de interesses constitucionais* incorporada ao direito normativado e não realizadas, caso a caso, *ad hoc* ⁵⁵. Preceitua o mestre de Lisboa, José de Oliveira Ascensão ⁵⁶:

(...) Mas na segunda metade do século XX extraiu-se da concepção como propriedade a ilação que o direito autoral não deveria teoricamente ter limites – porque era uma propriedade. Os limites passaram a ser designados exceções. E as exceções, justamente porque excepcionais, deveriam tendencialmente ser abolidas ⁵⁷.

50 José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, Forense, 1980, p. 254.

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

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

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

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

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

56 Op. Cit.

57 O Prof Ascensão se refere aqui a uma importante divergência mais conceitual do que terminológica. Narra SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Objeto e Limites da Proteção Autoral de Programas de Computador, Ed. Lumen Juris,

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

Tudo isto está errado:

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

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

O direito de autor é um direito como qualquer outro. Por isso, como todo direito, tem limites ⁵⁸.

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

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

- a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;
- b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;
- c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem protecção do Direito ⁵⁹.

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

58 [Nota do original] Isto é particularmente sensível no Brasil, em que a Constituição Federal tão insistentemente sublinha, nomeadamente quando refere os direitos intelectuais, o princípio da função social. Cf. sobre esta matéria o nosso “Direito Intelectual, exclusivo e liberdade”, Rev. Ordem Advogados, Lisboa, ano 61-III, dez./01, pp. 1.195-1.217; e in Revista da ABPI nº 59, São Paulo, jul./ago.02, pp. 40-49.

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

Limitações e direito internacional

A questão das limitações aos direitos da Propriedade intelectual foi tratada com alguma extensão no Acordo TRIPs, constante do Tratado de Marraqueche, em vigor desde 1/1/1995 e – quanto a certos aspectos relativos a patentes – em *vacatio legis* no Brasil até 1/1/2000.

No tocante aos direitos autorais, por exemplo, TRIPs preceitua que os países podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos exclusivos, condicionadas a casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito⁶⁰. O Acordo igualmente dispõe sobre limitações às marcas.

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

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

Há que se considerar, assim, quatro aspectos:

- a) as limitações não serão amplas;
- b) não conflitarão irrazoavelmente com a exploração normal da patente⁶¹
- c) não prejudicarão irrazoavelmente os interesses legítimos de seu titular
- d) e levarão em conta os interesses legítimos de terceiros.

60 TRIPs – ARTIGO 13 Limitações e Exceções - Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito. Quanto a tais limitações, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges . Counting ten for TRIPs: Author rights and access to information a cockroach s view of encroachment, BARBOSA, Denis Borges, ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva latinoamericana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, p. - 371., também publicado em BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, première décennie: droits d’auteur et accès à l’information.Perspective latino-américaine. L’Accord ADPIC: dix ans après. Belgica: LARCIER, 2007, p. 373-446; e ., especialmente, Christophe Geiger, The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?, IIC 2006 Heft 6, p. 683.

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

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

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

“A palavra ‘exceção’ denota por si mesma uma derrogação estrita, uma que não cerceia o corpo das normas de que é feito. Quando um tratado utiliza o termo ‘exceção limitada, a palavra ‘limitada’ pode ter um significado separado da limitação implícita na própria palavra ‘exceção’. **O termo ‘exceção limitada’ pode, portanto, ser lido como denotando uma exceção restrita – uma que faz somente uma pequena diminuição dos direitos em questão**” (WT/DS114/R §7.30, grifo nosso) ⁶²

Tal leitura não se configura com definitiva nem estável ⁶³; na verdade, como este autor teve oportunidade de indicar em estudo recente ⁶⁴, o alcance das limitações não pode deixar de levar em conta a leitura dos *princípios* constantes do preâmbulo, art. 7º e 8º de TRIPs, que dão vetor e foco ao mandado de ponderação do art. 30. Já nos *consideranda*:

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

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

Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os de fazer com que a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhe-

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

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

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

cimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

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

E no importante teor do art, 8º.

Princípios

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

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

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

TRIPs igualmente admite (“desde que compatíveis com o disposto neste Acordo”) a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia ⁶⁵.

Da limitação em favor dos clientes das farmácias de manipulação

Entre as limitações listadas no art. 43 da Lei 9.279/96 está a seguinte:

Art.43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:

(...) III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

Em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, assim tratei do dispositivo:

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

A preparação de medicamentos por métodos officinais, assim como a venda subsequente, está fora do alcance da patente.

Não se imagine que tal disposição seja de importância marginal. Na Inglaterra, em 1993, segundo a *Lancet*, cerca de 50% das receitas processadas pelo sistema de saúde local consistiram de fórmulas de manipulação, em lugar de produtos da indústria.

Quando o paciente requer medicações em dosagens ou associações específicas destinadas ao seu caso individual aparece a necessidade da farmácia de manipulação. As formulações industriais levam em conta as grandes médias do mercado, considerando padrões e dosagens concebidos originariamente para outros biótipos que não o brasileiro. Existe, assim, a necessidade da *personalização* do medicamento. E tal consideração não pode sofrer a limitação da patente.

Conforme a Resolução CDC nº 33, de 19 de abril de 2000⁶⁶, entende-se como “preparação” o procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, a aditivação e/ou fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, conservação e transporte das fórmulas magistrais e officinais.

De outro lado, “preparação magistral” é aquela preparada na farmácia atendendo a uma prescrição médica, que estabelece sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar; já “preparação officinal” é aquela preparada na farmácia atendendo a uma prescrição, cuja fórmula esteja inscrita nas Farmacopéias Brasileira ou Compêndios ou Formulários reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

A “manipulação”, que dá o nome às respectivas farmácias, é o conjunto de operações com a finalidade de elaborar formulações magistrais e officinais, aditivar e fracionar produtos industrializados para uso humano e veterinário. Os médicos, cirurgiões dentistas e médicos veterinários são os profissionais responsáveis pela prescrição de formulações magistrais.

Não obstante as implicações inclusive econômicas (a formulação officinal é freqüentemente mais barata) da limitação sob análise, não é possível resolver problemas crônicos ou emergenciais de saúde pública, como o caso da AIDs ou do antraz, através de formulação officinal. O objetivo da exceção à patente, aqui, é a personalização e não o atendimento à coletividade. Esta, se surgir, deve ser atendida sob a patente, nos casos da lei, sob a licença compulsória pertinente.

⁶⁶ Tal normativo foi substituído agora pela Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007, que assim define “Preparação: procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das preparações. Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Preparação officinal: é aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA. Manipulação: conjunto de operações farmacotécnicas, com a finalidade de elaborar preparações magistrais e officinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano”.

Dizem os Comentários à Lei 9.279/96 da Dannemann:

De acordo com esta disposição, terceiros não autorizados podem *preparar* um medicamento em escala individual. Isto inclui a possibilidade de utilizar um processo patenteado para obter determinado medicamento e/ou um medicamento patenteado em si. As restrições são claras: (a) a *preparação* do medicamento é condicionada à prescrição médica; (b) ela deve ser limitada a casos individuais; e (c) a preparação deve ser feita por um profissional habilitado. Segundo (a) e (b), uma pessoa não autorizada não pode, *de uma só vez*, preparar uma grande quantidade de um medicamento patenteado e/ou usar o processo patenteado para obter uma grande quantidade do medicamento, visto que a própria *preparação* está condicionada à necessidade específica de cada pessoa estar de posse de uma receita médica. Em outras palavras, a pessoa não autorizada não pode manter um estoque do medicamento com vistas à sua venda para pessoas que portem uma receita ou prescrição médica. Isso claramente exclui a possibilidade de fabricar-se, sem autorização do titular, o medicamento patenteado em escala industrial, ainda que a comercialização final seja condicionada à apresentação de uma receita médica, uma vez que é a preparação, e não a comercialização, que deve estar condicionada à apresentação da receita. (...)

A terceira restrição (c) assegura o direito à exceção apenas aos profissionais habilitados; por exemplo, um farmacêutico, químico ou médico.

A referida exceção beneficia, em especial, as chamadas farmácias de manipulação, onde um determinado medicamento é preparado apenas mediante apresentação de uma receita médica e de acordo com a quantidade prescrita.

Um ponto apenas, constante dessa citação, merece nossa reflexão:

Da mesma forma, se um determinado composto necessário à preparação do medicamento é objeto de uma patente, a exceção relativa à preparação do medicamento não autoriza a prévia importação ou a manutenção em estoque desse composto sem consentimento do titular.

Voltaremos ao ponto abaixo.

A limitação no direito comparado

A mesma limitação surge em outros sistemas jurídicos, o que parece indicar sua conformidade aos parâmetros do direito internacional aplicável.

A norma estampada no artigo 43, III, da Lei 9.279/96 encontra guarida nas legislações estrangeiras, por ser diretriz com fundamento na saúde e interesse público. A título exemplificativo, vejamos o que diz a doutrina e a legislação italiana :

“O escopo da exclusividade é bem definido, no entanto, encontra algumas limitações. O art. 68 do CPI, prevê, de fato, três limitações ao direito de patentes. Precisamente, são legítimos: a) os atos de âmbito privado e sem

finalidade comercial, b) atos por um período experimental c) a preparação extemporânea e por unidade de medicamentos em farmácias com prescrição médica” . (grifos nossos)

Ainda na análise da legislação europeia, temos que o ordenamento jurídico britânico também possui dispositivos que limitam a vasta tutela incidente sobre a proteção patentária.

“Um número de outras exceções à contrafação existem. A Seção 74(1)(a) expressamente prevê que a validade de uma patente pode ser questionada por via incidental na defesa de um procedimento de infração (...) A defesa é possível quando uma pessoa numa farmácia elabora uma mistura extemporânea de um medicamento, de acordo com uma prescrição médica”.

Repetindo o conceito da Grã-Bretanha, as normas francesas concebem diversas limitações ao pleno exercício do titular do privilégio de invenção. “Dois mecanismos jurídicos principais vêm limitar diretamente o exercício do direito patentário: de uma parte o mecanismo da exaustão de direitos, e de outra, o direito do utente anterior. Ainda, o direito de patentes pode sucumbir diante do interesse geral”.

Portanto, temos que a preparação manipulada e individualizada, mediante a apresentação de receita médica específica, coadunaria com o interesse público, sendo uma exceção ponderada da regra de exclusiva, também na legislação europeia.

Ainda no estudo comparado das legislações estrangeiras, seguindo a tendência do velho continente, temos a legislação argentina que, em seu artigo 36, “b”, da Lei de Patentes, prevê que a preparação de fármacos realizada em forma habitual, por profissionais habilitados e por unidade em execução de uma prescrição médica, não afrontam os direitos de uma patente.

Segundo Cabanellas ⁶⁷,

“dois motivos fundamentais convergem em favor desta exceção. Por uma parte, se considera admissível dar prevalência aos interesses imediatos da saúde sobre os direitos do titular da patente, tendo em vista a possibilidade de se outorgar privilégios sobre produtos farmacêuticos, Por outra, se considera que as condutas compreendidas na exceção são suficientemente exiladas de modo a não erodir substancialmente o conteúdo econômico do titular da patente” .

⁶⁷ CABANELLAS. Guillermo. Derecho de las patentes de invención. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2º tomo, 2001, p. 341-343. Tradução livre de: “*dos motivos fundamentales confluyen a favor de esta excepción. Por una parte, se considera admisible dar prevalencia a los intereses inmediatos de la salud sobre los del patentado, teniendo en cuenta la posibilidad de que se otorguen patentes sobre productos farmacéuticos. Por otra, se considera que las conductas comprendidas en la excepción son suficientemente aisladas como para no erosionar sustancialmente el contenido económico de los derechos del titular de la patente*”.

“Uma vez preparado o medicamento, a exceção aqui considerada se estende aos outros atos relativos ao mesmo, ou seja, sua utilização, oferta para a venda e venda”⁶⁸.

Destarte, temos que o disposto no artigo 43, III, da LPI, coaduna com a tendência internacional de ponderar os direitos de propriedade intelectual para com a saúde pública.

Os interesses e princípios contrastantes nessa limitação

O art. 43, III atende um interesse específico relativo à saúde, que é o da biodiversidade pessoal; membros de uma mesma espécie, os seres humanos têm características singulares e mesmo idiossincráticas.

De outro lado, constrangidas pelo processo industrial, procedimento regulatório e os canais de comercialização a fabricarem medicamentos (ou produtos de aplicação similar) em padrões constantes de formulação e dosagem, as indústrias farmacêuticas visam a maximização do mercado. Não obstante a possibilidade de diversificação exista em tese (como a indústria automobilística o demonstra), os laboratórios farmacêuticos industriais fabricam remédios em massa e em aplicação indiferenciada.

Assim, parece razoável a assertiva constante da epígrafe deste estudo: “A maioria dos medicamentos vendidos sob receitas são hoje eficazes para menos da metade das pessoas que os ingerem - e os efeitos colaterais podem ser piores que as doenças”.

As farmácias magistrais visam exatamente o atendimento às necessidades pessoais e idiossincráticas de saúde. Podem elas, ao abrigo da limitação, personalizar a dosagem, formulação, apresentação, cumulação de diferentes ativos numa só dose (tão frequente é o paciente ter de tomar múltiplos comprimidos ou soluções a cada momento, quando uma só drácea com ativos diversos numa formulação adequada poderia resumir a administração).

Enquanto uma prática minoritária e economicamente reduzida, a manipulação nas farmácias officinais atende o requisito de restrição *limitada* ao direito dos titulares. De outro lado, ainda que constituam setor econômico próprio, tais farmácias officinais são objeto dessa limitação às patentes em exclusiva atenção às necessidades de saúde que fundamentam o art. 43, III.

Assim é que, seguindo o critério de Hugenholtz mencionado infra nota 58 deste estudo, essa limitação visa conciliar o interesse patrimonial do titular da patente

⁶⁸ Tradução livre de: “Una vez preparado el medicamento, la excepción aquí considerada se extiende a los restantes actos relativos al mismo, o sea su utilización, oferta para la venta y venta”.

primordialmente em face do direito à saúde, direito esse categorizado pela *dignidade da pessoa humana* de se atender à biodiversidade individual do sujeito de direitos.

Assim, ainda praticando atividade econômica em regime de liberdade de iniciativa, ao manipularem suas preparações oficinais, caso a caso, e sob receita específica, as farmácias exercem função relativa a um direito fundamental; não podem elas renunciar ao exercício da limitação, sem prejuízo da satisfação desse direito fundamental à saúde específica de cada indivíduo.

Do direito fundamental à saúde

De tão incrustado na sensibilidade constitucional brasileira corrente, a menção ao direito fundamental à saúde poderia parecer desnecessária. Mas a afirmação do parágrafo anterior merece reflexão especial.

A Constituição Federal Brasileira considera o direito à saúde como aspecto social, sendo obrigação do Estado - em todos seus níveis - fazer cumprir e garantir tal direito, inclusive através de elaboração de normas:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...)

Art. 30. Compete aos Municípios: (...)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; (...)

A importância é tanta, que a carta dedica uma seção exclusiva para a matéria:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

(...)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

(...) Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Em trabalho acadêmico sobre o tema, Luís Armando Viola⁶⁹ deixa claro que há reconhecido direito à saúde:

Tendo, portanto, a Constituição Federal de 1988, reconhecido o direito à saúde como direito fundamental, é possível afirmar que as normas que a garantem têm aplicação imediata, na forma do § 1º do art. 5º do próprio

⁶⁹ VIOLA, Luís Armando, *O Direito Prestacional Saúde e sua Proteção Constitucional*, Tese de Mestrado em Políticas Públicas e Processos da Faculdade de Direito de Campos - UNIFLU, 2006. Em www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/LuisArmando.pdf - em 27.01.08 p. 71 e

texto constitucional. Esse entendimento decorre da própria concepção de normatividade direta da Constituição, e aplica-se também no exame das normas programáticas que possuem densidade normativa suficiente para a sua fruição, como é o caso do direito a saúde.

E o reconhecem os tribunais:

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. (REsp 869843 / RS

RECURSO ESPECIAL 2006/0152570-3 Ministro Luiz Fux T1 STJ em 18/09/2007 ⁷⁰

- (...) 2 - (...). 3 - (...). 4 - Ademais, ainda que o medicamento pretendido não se encontre inserido nas recomendações do ministério da saúde, releva aduzir que um ato administrativo normativo não pode se sobrepor a uma norma constitucional, sobretudo diante da peculiaridade de cada caso e em face da sua urgência, devendo ser afastada a delimitação no fornecimento de medicamentos constante na Lei nº 9.313/96. Precedente do STJ. 5 - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o poder público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. Precedente do STF. 6 - Apelação e remessa necessária conhecidas, mas improvidas. (TRF 2ª R. – AC 2002.51.60.002243-8 – 8ª T. – Relator Juiz Fed. Conv. Guilherme Calmon Nogueira da Gama – DJU 25.11.2005 – p. 399. In: Juris Síntese IOB JSI59, Mai-Jun. 2006. CD-ROM)

(...) O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE (...) (RE-

70

<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=direito+sa%FAde+constitucional&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=8> em 26.01.08)

Mas, a par do *direito igualitário à saúde*, existe na nossa teia constitucional o direito a ter sua assistência, ainda que – no atual estado do Direito - não provida por fontes de custeio públicas, o acesso às suas necessidades peculiares e individuais.

Com efeito, assim como existe o *direito social* à saúde, como um elemento de cunho e acesso igualitário, existe também a exigência, radicada no princípio fundacional da dignidade da pessoa humana, de se ter a *saúde própria a sua individualidade*:

(...) identidade pessoal envolve uma dimensão absoluta ou individual, que torna cada ser humano um ser único que, mesmo se encontrado em igualdade com todos os outros na sua condição humana e na inerente dignidade, é dotado de uma “irrepetibilidade natural: a identidade pessoa de cada pessoa humana, expressão da individualidade da sua própria e exclusiva personalidade física e psíquica, assente na inexistência presente ou futura de dois seres humanos totalmente iguais” (Otero, 1999)⁷¹.

Todos são iguais em face das prestações do Estado para assegurar o direito fundamental à saúde; mas essa prestação coletivista não empana, e antes sublinha, o princípio da dignidade humana, que acorre a cada um em face da “irrepetibilidade natural: a identidade pessoa de cada pessoa humana, expressão da individualidade da sua própria e exclusiva personalidade física e psíquica, assente na inexistência presente ou futura de dois seres humanos totalmente iguais”.

É essa condição irrenunciável de dignidade que se acha no substrato do art. 43, III do Código da Propriedade Industrial.

Por que não se pode transacionar privadamente com a dignidade humana

Caracterizado o direito ao acesso aos medicamentos específicos à expressão da “individualidade da sua própria e exclusiva personalidade física e psíquica, assente na inexistência presente ou futura de dois seres humanos totalmente iguais” como de natureza de direito fundamental, passemos a explicitar porque não se pode transacionar com o exercício de tal direito.

Da natureza da transação

Caracterizado a limitação do art. 43, III da Lei 9.279/96 como o de uma forma de viabilização de exercício de um direito fundamental, verifiquemos agora a possibilidade de transação em bens e interesses públicos.

⁷¹ Edna Raquel R. S. Hogemann, O respeito à pessoa humana e a polêmica da identidade pessoal e genética do ser clonado, Revista Bioética e Derecho, da Faculdade de Direito de Buenos Aires, encontrado em www.bioetica.org/bioetica/doctrina37.htm, visitado em 30/1/2008.

No novo Código Civil, é assim descrita a transação ⁷²:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação

Ao contrário da classificação anterior de 1916, a transação já não é mais tratada como uma forma de extinção das obrigações, mas como um contrato de direito privado ⁷³, com efeitos inclusive processuais; a transação sobre pleito judicial agora prescinde de homologação pelo juiz ⁷⁴.

Elemento diferencial importante entre a versão de 1916 e a de 2003 são os efeitos da transação: o artigo 1.030 do Código Civil de 1916 dizia que a transação produzia entre as partes o efeito de coisa julgada, e só se rescindiria por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. No atual Código Civil, a menção à coisa julgada foi excluída, sendo razoável entender-se que ela só exista na sentença da qual não cabe mais recurso ou do acordo homologado em juízo, não mais dos acordos extrajudiciais.

A disponibilidade dos bens e direitos

Disponibilidade e patrimônio

Como consta da lei, o primeiro aspecto da transação é a disponibilidade do bem ou direito – só se pode transacionar do que se pode dispor, independentemente da vontade eventual do titular dos direitos relevantes ⁷⁵. Neste passo, a doutrina enfatiza a relação entre disponibilidade e patrimonialidade, fazendo incidir aquela sobre certos interesse públicos instrumentais, mas negando-a aos interesses *centralmente relevantes* para a segurança e para o bem-estar da sociedade ⁷⁶.

⁷² Apesar de sua vertente processual, por exemplo, através do art. 447 do CPC, a transação é instituto de direito substantivo. Disse Pontes de Miranda que a transação "é negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada ou determinadas relações jurídicas, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia"_"Esta a razão que o levou a concluir que "a transação judicial tem conteúdo de direito material e só é processual o efeito de pôr termo ao processo ..."; que "a transação, negócio jurídico de direito material, tem de existir, ser válida e ser eficaz segundo os princípios de direito material, que a rege"; e que "a feitura de transação, pendente a lide, homologada pelo juiz (...), não a processualiza: a homologação é para reconhecer-lhe eficácia quanto à relação jurídica processual, que é entre os figurantes da transação e o juiz, e só por decisão dele se pode desfazer, cessando, então, para o Estado, o dever da prestação jurisdicional prometida".(*Tratado de Direito Privado*, 3ª ed., vol. 25, São Paulo, Ed. RT, 1971, p. 117, 137, 138, 142.).

⁷³ Como ocorre no Code Napoleon, o BGB e no Código Civil português de 1966.

⁷⁴ **Art. 842.** A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.

⁷⁵ No tocante aos direitos indisponíveis, "... a lei, soberanamente, os protege mesmo contra a vontade declarada do seu titular" Sérgio Sahione Fadel.(*Código de Processo Civil Comentado*, 6ª ed., vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 584).

⁷⁶ Diogo de Figueiredo: "Certos interesses, porém, são considerados de tal forma relevantes para a segurança e para

Tal análise aponta que a questão da disponibilidade ou não de interesses não é de simples cautela: mesmo em sede de processo judicial, onde os interesses das partes e de terceiros recebem mais atento exame, a lei veda os atos que importem em afetar os direitos indisponíveis ⁷⁷.

A questão da disponibilidade, neste contexto, importa, numa primeira consideração ⁷⁸, em relação de pertinência necessária ou contingente que o bem possui em relação ao patrimônio das pessoas, em particular das de direito público:

Envolvendo direitos patrimoniais (relativos a bens ou riquezas susceptíveis de apreciação econômica ou monetária), sobre que a lei admite transação (ou direitos disponíveis, alusivos a bens ou riquezas que se acham no comércio jurídico, são apropriáveis ou alienáveis), há inteira liberdade de manifestação da vontade. Em se tratando de direitos não-patrimoniais, como, por exemplo, os direitos pessoais ou, ainda, os personalíssimos, não há esta liberdade de expressão da vontade. Há restrições à vontade, ante riscos, muito maiores, de lesão ou ameaça a direito, que mais de perto devem ser resguardados ⁷⁹.

Disponibilidade e *res aliena*

Assim, em geral, poder-se-ia concluir que não se pode transigir naquilo que o bem, direito ou poder não pertençam à esfera de autodeterminação do transigente ⁸⁰. Seja porque está vinculado a um propósito público, seja porque represente

o bem-estar da sociedade que o ordenamento jurídico os destaca, os define e comete ao Estado satisfazê-lo sob regime próprio: são os *interesses públicos*. Destarte, ao definir esses interesses públicos a lei os coloca fora do mercado, submetendo-os, distintamente dos demais, ao princípio da *supremacia*, como força jurídica vinculante, e ao princípio da *indisponibilidade*, em regra, absoluta e, por vezes, relativa. A indisponibilidade absoluta é a regra, pois os interesses públicos, referidos à sociedade como um todo, não podem ser negociados senão pelas vias políticas de estrita previsão constitucional. A indisponibilidade relativa é a exceção, recaindo sobre interesses públicos *derivados*, referidos às pessoas jurídicas que os administram e que, por esse motivo, necessitam de autorização. constitucional genérica e, por vezes, de autorização legal. Em outros termos e mais sinteticamente: está diante de duas categorias de interesses públicos, os *primários* e os *secundários* (ou *derivados*), sendo que os primeiros são *indisponíveis* e o regime público é indispensável, ao passo que os segundos têm natureza instrumental, existindo para que os primeiros sejam satisfeitos, e resolvem-se em relações *patrimoniais* e, por isso, *tornaram-se disponíveis* na forma da lei, não importando sob que regime. São disponíveis, nesta linha, todos os interesses e os direitos deles derivados que tenham expressão *patrimonial*, ou seja, que possam ser quantificados monetariamente, e estejam no comércio, e que são, por esse motivo e normalmente, objeto de contratação que vise a dotar a Administração ou seus delegados, dos meios instrumentais de modo a que estejam em condições de satisfazer os interesses finalísticos que justificam o próprio Estado” “Arbitragem nos Contratos Administrativos”, *Rev. de Direito Administrativo*, jul./set. 1997, pp. 84 e 85:

⁷⁷ O Código de Processo Civil em vários de seus dispositivos aponta o efeito da indisponibilidade: não tem valor a confissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis (art. 351); não recaem sobre eles os efeitos da revelia (art. 320, II); quando proíbe que a parte assuma ônus de prova excedendo a previsão legal (art. 333, parág. único, I).

⁷⁸ Mas só em primeira análise. Veremos em seguida que há aspectos de indisponibilidade que não tocam ao patrimônio, como o exercício de poderes públicos.

⁷⁹ Cláudio Vianna de Lima, Notícia da arbitragem no direito positivo brasileiro, Pág. 43 Revista Forense – Vol. 334 Doutrina

⁸⁰ Teori Albino Zavascki, Ministério Público, ação civil pública e defesa de direitos individuais homogêneos, Pág. 123 Revista Forense – Vol. 333 Doutrina "É o que afirma Chiovenda, dizendo, em seguida, que pode haver atos da parte aos quais a lei confere importância somente quando procedem daquele que seja titular da relação material (juramento, confissão, renúncia, desistência da ação, reconhecimento do direito material) ou daquele que seja representante ou órgão do titular. Tais atos não poderão ser realizados pelo substituto, estando, portanto, sua atividade limitada à sua própria condição", lembra

um poder-dever imposto ao transigente, seja porque o bem seja *res communis omnium*, e, conseqüentemente, alheio mesmo ao transigente. Transigíveis, em princípio, são os direitos patrimoniais de caráter privado, assim como outros interesses especificamente previstos em lei ⁸¹.

Vale aqui, mas uma vez, recordar que tal análise se mantém no âmbito da tutela das liberdades, e não dos controles de moralidade ou de patrimônio. O que se preserva aqui é o interesse de terceiros quanto ao seu direito de ir e vir nas praças públicas, ou de ter o poder estatal vinculado aos interesses de todos, ou, como no caso em estudo, o direito de cada pessoa a ter acesso ao medicamento específico para suas condições personalíssimas.

A par disto, sempre podem haver considerações de tutela, resguardo ou prudência, como as regras que exigem certos procedimentos para desafetar, ou a presença do juiz e do Ministério Público para transigir.

Disponibilidade e objeto vedado

Além de considerar-se a indisponibilidade no caso em que o objeto é *res aliena*, direito que não pertence ao transigente, há igualmente a hipótese em que o objeto da transação seja contrário à ordem legal. Note-se que a impossibilidade de disposição em matéria sujeita a norma cogente não se restringe ao ente público; não é somente uma questão de falta de legitimidade subjetiva, mas de impossibilidade de trazer ao campo do direito algo que, por afrontar norma jurídica, não pode ser objeto *de contrato* ⁸².

Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, invocando, no mesmo sentido, farto ensinamento doutrinário.

⁸¹ Note-se, neste contexto, o disposto no art. 447 do CPC: Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único - Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em que a lei consente a transação. Quanto a este último ponto, nota Antônio Carlos de Araújo Cintra (Comentários ao Código de Processo Civil, Volume IV. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág 251): “no tocante à separação judicial a tentativa de conciliação é expressamente prevista pelo par. 2º do art. 3º da Lei nº 6.515, de 26.12.1977, e no que se refere à ação de alimentos a tentativa está prevista pelo artigo 9º da lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968. Nas duas hipóteses há procedimento especial previsto em leis extravagantes. Mas, por exemplo, a ação de modificação de guarda de menor, que deve correr em segredo de justiça (Código de Processo Civil, art. 155, II), obedece o procedimento ordinário, impondo-se, a respeito, a tentativa de conciliação prevista pelo artigo em exame, muito embora não se trate de ação sobre direito patrimoniais” De outro lado, existe a hipótese de *redução legal* do poder de disposição, como ocorre quando o tutor pretende alienar bens do tutelado.

⁸² Pedro A. Batista Martins, O Poder Judiciário e a arbitragem: quatro anos da Lei nº 9.307/96 (2ª Parte) Pág. 151 Revista Forense – Vol. 358 Doutrina “Disputas que visam afastar a aplicação de regras de ordem pública não podem ter a guarida do Judiciário ou dos Tribunais Arbitrais, pois somente os direitos disponíveis são passíveis de submissão à convenção de arbitragem. Assim, controvérsias sobre a exigibilidade de dívida oriunda de jogos de azar ou de práticas usurárias, por exemplo, ou cujo fim colimado tende a elidir a aplicação de norma jurídica insuscetível de transação, se não devem e não podem ser objeto de solução judicial, por impossibilidade jurídica do pedido, também não são passíveis de decisão pela via arbitral”.

A missão pública das farmácias officinais

Como meio de acesso da população aos medicamentos específicos para sua condição personalíssima, o exercício da manipulação pelas farmácias officinais não pode ser renunciada. Não obstante constituir *atividade econômica* (como, por exemplo, os cartórios) a atividade de manipulação configura exercício de atividade indispensável ao exercício de direitos fundamentais.

Um agente econômico escolhe ser farmácia de manipulação segundo os princípios (igualmente consagrados na Constituição) da liberdade de iniciativa. No entanto, ao assumir o *munus* da manipulação officinal, não lhe cabe renunciar à prática de preparação de seus medicamentos, em detrimento da comunidade e, em especial, do direito fundamental à saúde, considerando sua biodiversidade individual.

A limitação prevista no art. 43, III do CPI/96 realiza um *espaço de realização de direitos fundamentais*, em face das patentes de quaisquer titulares. Não é constituído em favor da atividade econômica das farmácias de manipulação, como alguns outros casos de limitações (o art. 132, IV do mesmo Código, que permite os fabricantes de peças de reposição automobilística indicarem para que marcas os produtos servem é exemplo), mas para atender interesse público.

Certamente as partes, num processo de violação de patentes, podem transigir em face dos direitos privados de que dispõem. Podem livremente pactuar que não vão mais fabricar tal e qual produto (respeitadas as normas do Direito Público da Concorrência); mas, ao pactuarem não exercitar um poder-dever que lhes é cometido em atenção à interesse público de satisfazer um direito fundamental, renunciam a um poder que não é seu.

Assim, inexistente a transação privada naquilo – e só naquilo – em que o bem transgido era indisponível ao transigente.

Da extensão da indisponibilidade do art. 43, III aos importadores de ativos

Cabe aqui analisar a questão suscitada no parecer do eminente jurista Arnold Wald, submetido nos autos do processo em curso perante a 33ª Vara Cível de São Paulo, e autuada sob o nº 583.2005.00.031536-1, de que essa limitação sobre a qual se discorre seria interpretada restritamente. Impossível, assim, à luz deste parecer, trazer a limitação ao alcance de agentes econômicos que são importadores de ativos para as farmácias de manipulação.

A despeito da veneração que este autor dedica ao magistério do Professor Wald⁸³, creio inaplicável ao presente caso a doutrina suscitada.

⁸³ Tive o real privilégio de ter o Prof. Arnold Wald como tutor no meu primeiro curso de mestrado, em 1979; por sua insistência, preparei e publiquei, em 1980 e em 2002, o estudo sobre capitalização de intangíveis em companhias, que

Ao postular, acima, as regras de interpretação do direito patentário correntes no nosso e em outros sistemas constitucionais, enfatizei que – constituindo-se em exceção às liberdades gerais de iniciativa e de acesso ao conhecimento – as patentes devem ser interpretadas *restritamente*. Ou seja, devem-se às patentes os critérios devidos e razoáveis de interpretação que, prestigiando-lhe o que importam em *propriedade* (no sentido de Josserand – propriedade na acepção constitucional, e não de direito civil) não percam de vista a natureza de sua função social e – mais – da cláusula finalística que a Constituição Brasileira ainda comete aos objetos da propriedade industrial.

Assim dissemos em estudo recente ⁸⁴:

Completando a estrutura de normas mutuamente referenciadas, relativas à inovação, não se pode deixar de citar o texto do Art. 5º, XXIX da Carta de 1988:

Art. 5º (...)

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

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

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

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

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes

consta de BARBOSA, Denis Borges . Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A. Revista de Direito Empresarial do Ibmec, v. 3, 2002 e BARBOSA, Denis Borges . Capitalização de Intangíveis nas S.A. Revista de Direito Mercantil, 1980. Assim, certamente não é por desrespeito ao seu magistério que me cabe, aqui, apresentar visão divergente.

⁸⁴ BARBOSA, Denis Borges, Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias, Revista Jurídica do Palácio do Planalto, v. 8, n. 83 - Fevereiro/Março - 2007, encontrada em http://denisbarbosa.addr.com/www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_83/artigos/Denis_rev83.htm

empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se confunde mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais.

Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.

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

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se adeqüe a sua função social, como o quer o Art. 5º, XXIII da mesma Carta. Para os direitos relativos à Propriedade Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressaltar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

Não menos essencial é perceber que o Art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos.

À luz desse entendimento, que – como vimos – é do melhor constitucionalismo brasileiro e estrangeiro, as limitações às patentes não serão interpretadas restritamente. As patentes, sim, que merecem tal interpretação.

Mas não se depreenda, *a contrario sensu*, que as limitações devam ser interpretadas desmesuradamente. Nunca o entendi. Ao contrário:

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, **com**

toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar ⁸⁵.

Com efeito, sempre lembrando o magistério de José de Oliveira Ascensão, que define as limitações em propriedade intelectual como **elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo** ⁸⁶, repetimos aqui a citação anterior:

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

Assim, se interpretam as limitações não restritamente, mas *eficazmente em face aos interesses que elas intentam prestigiar* ⁸⁷. Não se conceberá que essa limitação se frustrará em seus objetivos, por carecer da extensão *indispensável* ao exercício dos respectivos poderes.

Com efeito, para se poder manipular as receitas com uso de ativos patenteados, não se presume que todas as farmácias oficinais tenham de *sintetizar* os ativos a partir do nada; aliás tal seria incompatível com o alcance limitado do poderes resultantes do art. 43, III. Se apenas as grandes operadoras de mercado, com extensas instalações industriais, pudessem manipular, a limitação em estudo perderia qualquer sentido. Ao contrário, é a restrição de meios (aviamento de receitas específicas e caso a caso) que legitima a limitação.

Também a própria amplitude restrita da limitação (segundo a leitura do art. 30 do Acordo TRIPs) impede que se obriguem as farmácias oficinais a terem estruturas de importação de ativos. Exigir seja grandes complexidades administrativas de pequenas farmácias oficinais importaria e faz nula e inoperante a cláusula limitadora do art. 43, III. Veja-se que tal exigência não é só praticamente impossível, mas logicamente incompatível. Ou seja, impedir que a importadora, ou supridora, de ativos indispensáveis à manipulação, possa se beneficiar da limitação do art.

⁸⁵ Em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003.

⁸⁶ José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, Forense, 1980, p. 254.

⁸⁷ Certamente se verá aqui o reflexo da doutrina constitucional dos poderes implícitos. Citando o Ministro Joaquim Barbosa, em voto proferido no julgamento do Inquérito nº 1968, em que é indiciado Remy Abreu Trinta : “Concebida por John Marshall no célebre caso "McCulloch v. Maryland" e aplicada durante quase dois séculos de prática constitucional, em áreas que vão do direito tributário ao direito penal e administrativo, tal cláusula simboliza a busca incessante pela efetividade das normas constitucionais. Nesse sentido, não me parece ocioso citar trecho dessa famosa decisão, especialmente o ponto em que Marshall argumenta: 'Ora, com largo fundamento se pode sustentar que um Governo a quem se confiam poderes dessa amplitude, da execução correta dos quais tão vitalmente dependem a felicidade e prosperidade da Nação, deve ter recebido também amplos meios para os exercer...'"

43, III do CPI/96, derrotaria o propósito legal, e frustraria o atendimento dos interesses constitucionais pertinentes.

Note-se, incidentalmente, que a existência do art. 43, III atende a um objetivo empresarial dos grandes laboratórios farmacêuticos: não há nenhum impecilho abstrato a que tais laboratórios atendam, se quiserem, às receitas individuais e caso a caso; só surge tal limitação em direito nacional e estrangeiro, pelo fato de que os titulares de patentes desdenham o mercado menor e personalizado da prática oficial.

Assim, é de se entender que o benefício de imunidade dos direitos exclusivos da patente em prol da formulação oficial se estenda – na proporção indispensável para o atendimento às farmácias oficiais, e nunca além disso – aos agentes econômicos à montante na escala de produção e distribuição.

A extensão dos poderes e imunidades da patente à montante na escala produtiva

Note-se que essa solução - a de que os poderes da patente se estendam à montante na escala produtiva - foi incorporada no direito brasileiro pela Lei 9.279/96.

Assim preceitua a lei:

Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Parágrafo 1o.- Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Assim enunciei em nosso Uma Introdução:

Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados como sendo vedados (contributory infringement).

Entendo que tal se dê – pelo princípio interpretativo acima exposto – exclusivamente no teor do tipo penal. Ou seja, pode ser coibido o fornecimento de componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Diz, quanto ao ponto específico, o 35 USC § 271:

Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in

practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

Assim, não há ilícito, civil ou penal, se alguém fornece produtos e insumos de consumo geral para um infrator da patente, e o mesmo se o faz, mesmo com um componente específico, sem culpa (que, na instância criminal, será a modalidade “dolo”) específica de sabê-lo feito especificamente para a violação da patente.

Mas a responsabilidade quanto a terceiros não irá, na esfera civil ou penal, nunca além do prescrito em tal cláusula.

Assim, quem fornece insumos ou elementos para a violação de uma patente, viola essa patente; e exatamente o mesmo princípio se aplica, em exato paralelo, em favor daquele que atua em favor de uma limitação prevista em lei, especialmente no caso, como se vê neste estudo, em que a limitação se destina a assegurar a satisfação de um direito fundamental à saúde.

Advertência quanto aos limites deste entendimento

Não se leia, de nosso estudo, que as limitações ao direito de exclusiva das patentes sejam isenções *à outrance* dos direitos conferidos aos titulares. Muito pelo contrário, o que se enfatiza é a razoabilidade de todo sistema da Propriedade Intelectual, como uma prescrição de equilíbrio e razoabilidade.

É essa uma constante recomendação em nossos textos:

Outros interesses constitucionalmente protegidos se ajustarão, quando conflitarem com a propriedade intelectual, ao mesmo critério de equilíbrio determinado pelos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por exemplo, o conflito dos interesses do *dominus* e a cláusula finalística da propriedade industrial, ou ainda aqueles com os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura ⁸⁸. (...)

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: um, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.

Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do

⁸⁸ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

privilégio – de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses.

Assim, ao se postular a extensão dos alcances da limitação do art. 43, III da Lei 9.279/96 à montante na cadeia de produção e distribuição, no caso, ao importador de ativos, também se reitera que essa extensão será limitada *exclusiva e necessariamente* ao atendimento dos fins legais previstos no dispositivo. A importação para outros fins, que não o exercício indispensável dos poderes da limitação do art. 43, III é descabida e abusiva.

Por idêntica razão, a impossibilidade de se transigir em matéria dessa limitação, como acima postulamos, tem seu alcance limitado à satisfação do interesse público imbuído no art. 43, III do CPI/96. Da transação constante dos autos do processo em curso na 33ª Vara Cível de São Paulo, e autuado sob o nº 583.2005.00.031536-1, apenas não é eficaz o que impeça a Gerbrás de fornecer ativos às farmácias officinais, no exercício de uma missão de interesse público.

Resumindo

Qual a natureza constitucional das patentes

A patente de invenção, cujo estatuto constitucional se insere no art. 5, XXIX do diploma fundamental, representa um mecanismo de incentivo ao investimento em novas criações tecnológicas, com a finalidade específica de atender o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Como definido em jurisprudência recente, mas consistente com nossa tradição jurídica, a patente é um *monopólio constitucional*:

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

Como *instrumento* dos interesses constitucionais de acesso às liberdades econômicas, de acesso à saúde e ao conhecimento, entre outros vetores constitucionais imprescindíveis, ela prestigiará o interesse privado dos seus titulares, mas como função de interesses mais abrangentes da cidadania.

Qual a natureza constitucional da *limitação* prevista no art. 43, III, do Código da Propriedade Industrial.

A limitação prevista no dispositivo citado faculta aos brasileiros o acesso aos medicamentos necessários ao atendimento do direito fundamental à saúde. Assim como existe o *direito social* à saúde, como um elemento de cunho e acesso igualitário, existe também a exigência, radicada no princípio fundacional da dignidade da pessoa humana, de se ter a *saúde própria a sua individualidade*, o que se faculta mediante a preparação oficial de medicamentos.

A limitação em questão torna tal pretensão isenta do poder exclusivo privado resultante da patente. Como limitação, deve ser interpretada com razoabilidade, não restritamente, mas *eficazmente em face aos interesses que elas intentam prestigiar*. Não se conceberá que essa limitação se frustrará em seus objetivos, por carecer da extensão *indispensável* ao exercício dos respectivos poderes.

Assim, fica imunizado do alcance da patente os agentes econômicos à montante na cadeia de produção ou circulação, mas apenas e exclusivamente na proporção indispensável à satisfação do interesse público de atendimento ao direito fundamental à *saúde própria a cada individualidade*.

Se o poder-dever resultante de tal limitação é disponível pela partes privadas

Conquanto agentes econômicos, constituídos sob a liberdade de iniciativa, as partes privadas não podem dispor de poderes que lhes são confiados para o atendimento de interesses constitucionalmente indeclináveis.

A imunidade prevista no art. 43, III, que não é constituída em favor das farmácias de manipulação, mas do acesso da cidadania ao direito fundamental à *saúde própria a cada individualidade*, não pertence às partes privadas, e delas não podem dispor.

Qual o alcance *vinculante* do acordo entre as partes no acordo mencionado.

O acordo entre as partes, em toda a extensão em que pudessem dispor de seus interesse patrimoniais, é válido e eficaz. Mas qualquer dos envolvidos numa transação não tem poderes de disposição quanto ao fornecimento de insumos, indispensáveis ao exercício da manipulação por parte das farmácias oficiais supridas, como ação imune ao alcance das patentes da autora da ação.

Tratando-se de poderes que não lhe pertencem, mas lhe são apenas confiados para o atendimento a um interesse constitucional relativo a direitos fundamentais, os transacionantes não estão vinculados à obrigação de não importar e vender insumos às farmácias de manipulação, na proporção necessária e indispensável a tal propósito.

Para qualquer outro fim, senão o de tais poderes indisponíveis, a transação é vinculante e coativa.