

Direitos exclusivos de comercialização: um instituto inexistente no direito brasileiro.

Denis Borges Barbosa (outubro de 2007) ¹

<i>Direitos exclusivos de comercialização no direito externo</i>	2
O objetivo de TRIPs	3
A noção de não discriminação quanto aos objetos de patente.....	4
Situação anterior a TRIPs.....	5
A situação após TRIPs.....	6
A noção de equilíbrio de interesses em TRIPs.....	6
A noção de equilíbrio em TRIPs: o texto.....	9
O tempo para aplicar a não discriminação.....	10
A contrapartida do período extraordinário de transição.....	12
O caso parâmetro: a Índia.....	13
O Brasil cumpre o mailbox.....	14
TRIPs não se aplica diretamente.....	15
Aplicabilidade interna de TRIPs	18
Integração e Aplicabilidade direta.....	18
As normas dos tratados e seus destinatários	20
Destinatário das normas do TRIPs	21
TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.....	21
A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem automaticamente efeitos diretos.....	24
Rejeição ao efeito direto do TRIPs: os países votaram contra tal aplicação	29
Julgados nacionais rejeitam o efeito direto: Inglaterra	30
O órgão jurisdicional da OMC rejeita o efeito direto	31
O instituto como previsto em TRIPs.....	33
A exclusividade só se aplica aos pedidos de patente feitos sob o art. 70.8.a	35
A exclusividade nasce de reivindicações de produto.....	36
A exclusividade perece na concessão ou denegação da patente	38
Segundo TRIPs, é necessária lei nacional própria para introduzir este instituto.....	40
A pretendida incorporação ao direito nacional através da Lei nº. 10.603, de 17 de dezembro de 2002.....	40
A pretendida incorporação através do art. 230 do 9.279/96.....	41
O conteúdo do direito não foi fixado pela lei brasileira.....	42
A diversidade do tratamento nas leis nacionais	43
A imprescindibilidade de um procedimento administrativo de substância	45
Necessidade de um procedimento multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados	46
Mas será essa complexidade aplicável ao caso dos direitos de comercialização?	54
Imprescindibilidade de uma norma de competência.....	56
Não há violação do Direito Internacional	58
O Brasil, ao dar mais, não está adstrito a dar o <i>menos</i>	60
A situação das partes privadas prejudicadas pelo exercício da faculdade de dar mais	62

¹ Este estudo contou com a pesquisa e sistematização de fontes da advogada Patrícia Porto.

A questão se cinge à existência, no Direito Pátrio, do instituto denominado Direitos Exclusivos de Comercialização.

Começamos por entender como tal figura jurídica é constituída em direito externo, para depois estabelecer sua inexistência no âmbito interno, não só pela não incorporação no direito brasileiro, como pela inexistência de obrigação internacional para promover essa incorporação.

Direitos exclusivos de comercialização no direito externo

A Rodada Uruguai de negociações internacionais relativas ao comércio, no âmbito do que então se denominava o General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), incluiu em sua pauta uma importante novidade: o tratamento extenso das questões de Propriedade Intelectual.

No texto original já constava um item interessante relacionado com um certo aspecto dos Direitos de Propriedade Industrial, qual seja, o controle dos abusos dos titulares de marcas *de origem* (e, entre outros, indicações de procedência) em matéria de apreensão nas alfândegas de material contrafeito, pelo potencial que tal ação estatal pode ter em detrimento do comércio internacional².

Sobre tal questão, assim escrevemos em nosso Eficácia e aplicabilidade do Acordo TRIPs da Organização Mundial de Comércio, Lumen Juris, 2^a. Ed., 2006 :

O GATT original³ já previa proteção às marcas e indicações de procedência regional e geográfica. Foi no contexto de tais normas que os Estados Unidos propuseram em setembro de 1982, secundados por outros membros da OECD, usar o GATT para a repressão da contrafação⁴.

Como resultado de tal iniciativa, tais países submeteram aos demais membros do Tratado uma proposta de Acordo que implementasse os Artigos IX e XX, para tornar coativa a repressão aduaneira à contrafação de marcas registradas.

² Vide documentos GATT 'Recommendation on Marks of Origin, 75/30; Working Party Report on "Marks of Origin", L/912/Rev.1, adopted 21 November 1958, 751117. 'C/W/420/Rev.1, p. 15; for notifications regarding origin marking see L/478 of 27 March 1956 and addenda 1-20 dated from 17 May 1956 to 26 October 1960.

³ O Artigo IX do Anexo à Lei 313 de 30.09.48.

⁴ Como narra o estudo oficial do GATT (Analytical Index, Guide to GATT Law and Practice, 1994), foi criado um grupo de especialistas em 1979, para propor um "Drafts for an "Agreement on Measures to Discourage the Importation of Counterfeit Goods" were circulated in 1979 and 1982. The preamble of the revised draft noted, inter alia, "that the contracting parties are exercising their rights under Article XX of the General Agreement, inter alia, to adopt or enforce laws and regulations relating to the protection of trademarks". Following the Decision on Trade in Counterfeit Goods contained in the Ministerial Declaration of 29 November 1982, the Director-General held consultations with the Director-General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on legal and institutional aspects involved in trade in counterfeit goods. See also the 1985 Report of the Group of Experts on Trade in Counterfeit Goods.

O projeto de Acordo visava uniformizar o tratamento alfandegário dos produtos contrafeitos, obrigando-se os Estados a efetuar o arresto ou seqüestro dos bens pertinentes, ou de outra maneira negar o benefício econômico da operação com bens contrafeitos ao contrafator.

Tive, por certo período, a oportunidade de atuar como parte do grupo negociador brasileiro nesse exercício, inclusive nos episódios diretos de negociação em Genebra, em subsídio ao Ministério das Relações Exteriores⁵; a visão aqui expressa representa assim não só a análise contínua do acadêmico⁶, mas a experiência factual nos meandros da elaboração do texto de que se discute.

O objetivo de TRIPs

O acordo resultante dessas negociações, chamado TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ou ADPIC (*Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*), teve como um de seus propósitos estabelecer um patamar considerado adequado de proteção de direitos de propriedade intelectual. Muitas vezes, tal será um piso mínimo; e, em outras circunstâncias será um limite máximo⁷.

Ocorre que, à época de sua conclusão, um número relevante de países (55) não contava ainda, em sua legislação nacional, com a proteção de direitos de exclusiva para determinados aspectos da tecnologia – por exemplo, as tecnologias relativas à saúde humana. A proposta do novo Acordo era, dentro de prazos e condições tidas por razoáveis, fazer com que tal proteção fosse oferecida geralmente, como o era nos países desenvolvidos de economia de mercado.

⁵ Tal atuação está reportada em BARBOSA, Denis Borges. Porque somos Piratas. Revista Brasileira de Comercio Exterior, v. 1988, 1988, BARBOSA, Denis Borges. TRIPs e a experiência brasileira. In: Marcelo Dias Varella. (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2004, v., p. 129-165, e BARBOSA, Denis Borges. O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual. In: Patricia Luciane de Carvalho. (Org.). Propriedade Intelectual: estudos em honra à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005, v., p. 17-39.

⁶ Quanto a essa análise posterior, vide não só os estudos indicados logo acima, mas também BARBOSA, Denis Borges. TRIPs Art. 7 and 8, FTAs and Trademarks. IPR Protection and TRIPs Compliance: Issues and Implication: ICFAI University, 2007, v., p. -, Índia, BARBOSA, Denis Borges, How WTO's adjudicatory bodies could read TRIPs on a balanced way. Rio de Janeiro: Site Propriedade Intelectual <http://denisbarbosa.addr.com>, 2006 (Artigo no); e ao meu estudo Counting ten for TRIPs: Author rights and access to information – a cockroach's view of encroachment, (Intervenção no Seminário "Dez Anos de TRIPs", da Associação Internacional de Direito Econômico, em Buenos Aires, 2/11/2005), publicado pela Associação como parte do livro organizado por Kors, Jorge e Remiche, Bernard, L'accord ADPIC 10 Ans Apres, Université Catholique de Louvain. Louvain, Bélgica, 2007 e pela Universidad de Buenos Aires como parte do livro organizado por Kors, Jorge e Remiche, Bernard, Propiedad Intelectual y Tecnología. El acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana, Buenos Aires, 2006. Mais recentemente, Denis Borges Barbosa, Margaret Chon, Andrés Moncayo von Hase, Slouching Towards Development In International Intellectual Property, 2007 Mich. St. L. Rev. 1

⁷ Por exemplo, como ocorre nos dispositivos relativos à apreensão nas alfândegas de bens contrafeitos, nos quais o alegado titular de direitos é obrigado a sumeter um nível mínimo de provas de violação de direitos, antes de conseguir a autuação, o que representa um máximo procedimental de direitos. Vide Josef Drexler, The Evolution of TRIPs: Toward Flexible Multilateralism, incluído em ADPIC 10 Ans Apres, Université Catholique de Louvain. Louvain, Bélgica, 2007

A equação oferecida àqueles países que tinham intenção de se beneficiar do que era, aparentemente, um pacote de benefícios ao comércio em geral previa a incorporação de tal proteção por patentes a todas as áreas de tecnologia. Em troca de acesso de produtos e serviços dos países mais pobres aos mercados dos países mais ricos, aqueles – inclusive o Brasil – reformulariam sua política pública de propriedade intelectual.

Note-se que, até então, o único limite à política pública em patentes, à luz da Convenção de Paris de 1883, o tratado em vigor de maior afiliação, era o dever de tratar nacionais e estrangeiros de igual forma. Com TRIPs, cria-se o dever de se protegerem todas as tecnologias, inclusive aquelas que, por imposições de interesse público, especialmente saúde pública, tinham sido excluídas do patenteamento. Em grande parte dos países ricos, essa proteção era recente, após décadas ou mesmo centenas de anos seguindo políticas públicas de negar as mesmas patentes que o Brasil e muitos países denegavam.

A não discriminação entre pessoas passava, assim a ser não discriminação objetiva, entre tecnologias. Prossigamos, com reflexões constantes de estudo anterior, específico sobre a matéria ⁸.

A noção de não discriminação quanto aos objetos de patente

O art. 27 de TRIPs ⁹ determina que os Estados Membros concedam patentes para todas as invenções, tanto de produto quanto de processo, e em todos os setores tecnológicos.

Os requisitos da proteção são os clássicos: que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Deverá haver proteção e a patente deverá poder ser usada *sem discriminação* quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Entenda-se o dispositivo. Todos os países podem negar-se a dar patentes àqueles pedidos onde não exista invento industrial (por exemplo, quando se trate de criação estética ou noção abstrata), ou quando o objeto carecer de novidade, atividade inventiva ou utilidade industrial. O que o art. 27 de TRIPs visa é vedar que os Estados-Membros escolham determinadas áreas nas quais, mesmo quando exista invento, a lei negue patente em virtude de interesses estatais específicos.

⁸ O Princípio de Não-Discriminação em Propriedade Intelectual (Inserido em Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2006).

⁹ Artigo 27, Matéria Patenteável - 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do Artigo 65, no parágrafo 8º do Artigo 70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor e quanto ao fato de os bens serem importantes ou produzidos localmente.

O Acordo TRIPS da OMC veda exclusões legais – que sejam discriminatórias - de qualquer área da tecnologia do campo da proteção - exceto em poucos casos específicos. À luz do Acordo os países membros apenas podem excluir patentes dos inventos:

- a) contrárias à ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente.
- b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana.
- c) animais que não sejam microorganismos;
- d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às variedades de plantas deve haver um sistema de proteção específica;
- e) processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.

Situação anterior a TRIPs

Sob o impacto do princípio de tratamento nacional da CUP, nada impedia, sob o Direito Internacional pertinente, um país de escolher quais campos da tecnologia seriam suscetíveis de proteção por patente.

No campo interno, a Lei 9.279/96 estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; cada um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do texto do art. 5º. XXIX da Carta, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses constitucionalmente assegurados.

É possível que a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e obrigações; mas, em qualquer das formulações, ela corporifica os elementos essenciais definidos da Carta. Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de patentear cada setor da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de interesses.

Note-se que o Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo tecnológico, nem a obriga. A Carta de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente pela norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos. Pode a lei – ancorando-se na presença de interesses constitucionais relevantes – denegar a todos, isonomicamente, certas categorias de privilégios industriais. Mas não há espaço para, integrando-se o direito subjetivo constitucional com a lei ordinária que o assegura, assegurar a uns e denegar a outros, por razões de momento ou de oportunidade, a promessa constitucional.

Sempre entendi que, sob o prisma constitucional, o balanceamento de interesses poderia levar, em sentido geral, a escolha de certos objetos como

insuscetíveis de patenteamento. Por exemplo – o que é aceito na plenitude dos demais países, diretamente ou por via transversa – a inexistência de monopólio sobre procedimentos cirúrgicos da medicina humana. Em nenhum sistema legal, nem mesmo nos Estados Unidos, se entende que a Constituição obrigue à concessão de patentes em todas as áreas da tecnologia

10

A situação após TRIPs

Deve-se entender que, após a entrada em vigor de TRIPs, as regras de direito internacional se incompatibilizariam com uma lei nacional que, embora compatível com a Carta de 1988, excluísse da proteção por patente determinadas áreas da tecnologia, *de uma forma que, à luz das normas pertinentes da OMC, fossem discriminatórias.*

A posição oficial brasileira é de que a lei em vigor cumpre estritamente a regra de não-discriminação ¹¹.

A noção de equilíbrio de interesses em TRIPs

TRIPs resultou de um equilíbrio complexo. A análise de Maristela Basso ¹² é essencial neste passo:

“Durante os debates, emergiram três concepções sobre propriedade intelectual:

¹⁰ Pontes de Miranda (Comentários à Constituição de 1967: v. 5, 550-559) pareceria discordar desse entendimento: “A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu, e assegurou pelo direito público subjetivo e pela pretensão a ela. Praticamente, em vez de definir invenção, a lei determina os pressupostos para a patenteabilidade. É de notar-se, porém, que tal procedimento não pode contravir o texto, porque não se deixou à legislação ordinária adotar qualquer definição de invenção industrial. Desde que se trata de novo modo de fabricar produtos industriais, de máquina, ou de aparelho mecânico ou manual para a fabricação de tais produtos, ou de novo produto industrial, ou processo para se conseguirem melhores resultados, há invenção industrial. As leis e os tratados podem estender a proteção; não, porém, restringi-la. (...) Provando que a lei concede, posto que o não assegure a Constituição, é de deferir-se o pedido. Provado que se trata de invenção industrial e a lei não a incluiu, inconstitucional é a limitação da lei”. Mas dificilmente se acreditaria que Pontes de Miranda entendesse constitucionalmente coativa o patenteamento de um ser humano modificado geneticamente, o que até mesmo a prática americana recusa, com base na XIII Emenda, que proíbe a escravidão. Aliás, no seu Tratado de Direito Privado, Vol. XVI, p. 296, Pontes diz que nunca se suscitara a inconstitucionalidade do dispositivo do CPI de 1945 que vedava o patenteamento de farmacêuticos. Esta interrelação entre o texto constitucional e a lei ordinária foi, no entanto, analisada pelo STF em face da Lei 5.772/71 no caso da vedação de patenteabilidade de remédios e de comida, entendendo que a interrelação entre os princípios constitucionais pertinentes pode e deve ser feito ao nível da legislação ordinária, desde que obedecida a proporcionalidade. Narra Newton Silveira, Garantias Constitucionais Aos Bens Imateriais, RDM 1985: “A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada por acórdão da 1.a Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, do qual foi relator o Min. Néri da Silveira (RDM 56/130 e ss.), e tem a seguinte ementa: “O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional referido quando, no art. 9.º, “c”, da Lei 5.772/71s vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido”. Idêntica conclusão, com a preciosa adição de uma inconstitucionalidade superveniente, quando se alteram as condições históricas, foi a que chegou a Corte Constitucional da Itália, na sua famosa decisão de 1978 (Sentenza 20/1978)

¹¹ “Subject to the exceptions allowed by the TRIPS Agreement, the new Industrial Property Law has eliminated discrimination of patentability in all fields of technology” Documento WTO IP/Q4/BRA/1, 24 February 2004

¹² Op. cit.

A primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a proteção da propriedade intelectual como instrumento para favorecer a inovação, as invenções e a transferência de tecnologia, independentemente dos níveis de desenvolvimento econômico dos países. Os países desenvolvidos enfatizavam a vinculação entre propriedade intelectual e comércio internacional.

Durante as discussões, os países comunicaram ao GATT que a operação de suas companhias era ameaçada pela contrafação e inadequada proteção da propriedade intelectual;

A segunda posição, defendida pelos países em desenvolvimento, destacava as profundas assimetrias Norte-Sul, no que diz respeito à capacidade de geração de tecnologia. Sem desconhecer a importância da proteção da propriedade intelectual, estes países defendiam que o objetivo primordial das negociações deveria ser assegurar a difusão de tecnologia mediante mecanismos formais e informais de transferência. Os países em desenvolvimento tinham a preocupação de se garantir do acesso seguro à moderna tecnologia através de maior proteção dos direitos de propriedade intelectual. O dilema era como aumentar a proteção a esses direitos e garantir o acesso à moderna tecnologia. Para eles, suas necessidades de desenvolvimento econômico e social eram tão importantes (ou mais) que os direitos dos detentores de propriedade intelectual;

Por fim, tínhamos uma posição intermediária de alguns países desenvolvidos, dentre os quais o Japão e os membros das Comunidades Europeias que destacaram a necessidade de assegurar a proteção dos direitos de propriedade intelectual, evitando abusos no seu exercício ou outras práticas que constituíssem impedimento ao comércio legítimo. Isso porque os direitos exclusivos outorgados pelos títulos de propriedade intelectual poderiam se tornar, muitas vezes, barreiras ao comércio, especialmente por seu uso abusivo. Para esses países, as distorções no comércio podem surgir não apenas da "inadequada" proteção como também de uma "excessiva" proteção.

Segundo Maristela Basso – e entendo que a evolução histórica interna de TRIPs indica que sua análise está correta –, o texto que resultou das negociações (a proposta de Arthur Dunkel de dezembro de 1991, como modificado) incorpora esse justo meio. O equilíbrio de interesses:

“O projeto buscava um ponto de equilíbrio entre as várias posições e, ao mesmo tempo, apresentar uma resposta às preocupações dos países em desenvolvimento.

São reveladoras do contexto em que as negociações se desenvolveram, as colocações do diretor-geral Dunkel, no projeto final, de dezembro de 1991:

"Não deve ser ditto que o acordo não tem suas críticas. Todas as partes "ganharam" e "perderam" em pontos importantes. Algumas indústrias de alguns países estão profundamente perturbadas pelo pacote de compromissos que foi fechado. Entretanto, a oportunidade de obter regras e mecanismos multilaterais sobre tantos tópicos diversos provavelmente será vista como um dos maiores feitos de qualquer Rodada do Uruguai concluída."¹³ (tradução nossa).

A composição dos interesses em jogo durante as negociações do TRIPS resultou numa posição comum expressa numa pauta de compromissos claramente apresentados no Preâmbulo do Acordo e nos arts. 7º, 8º e 69.

13 In "Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations", GATT DOC.MTN.TNC/W/FA (20 December 1991). ("This is not to say the agreement is without its critics. All parties 'won' and 'lost' important issues. Some industries in some countries are deeply troubled by the compromise package put forward. Nonetheless, the opportunity to obtain multilateral rules and enforcement mechanisms across so many disparate issues will likely be viewed as one of the major accomplishments in any concluded Uruguay Round.")

Como se lê no Preâmbulo do Acordo, as partes lograram o consenso comprometendo-se:

a aplicar os princípios básicos do GATT 1994 e os acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;

a estabelecer padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;

a estabelecer meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;

a estabelecer procedimentos eficazes e expedidos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos; ...".

Para tanto, os Estados reconhecem:

a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre comércio internacional de bens contrafeitos;

os direitos de propriedade intelectual são direitos privados;

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

as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo, 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;

a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais" (Preâmbulo).

O art. 7º do Acordo TRIPS fixa os Objetivos a serem perseguidos:

"A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações".

As partes se comprometem a buscar "benefícios recíprocos", "bem-estar social e econômico" e, sobretudo, o "equilíbrio de direitos e obrigações". O reconhecimento e a observância dos direitos de propriedade intelectual dependem de valores sociais relevantes e, em particular, do equilíbrio entre os usuários de conhecimento tecnológico.

Como observou Carlos Correa, "o Acordo TRIPS, portanto, não consagra um paradigma 'absolutista' da propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do titular. Pelo contrário, se baseia no equilíbrio entre a promoção da inovação e da difusão e transferência de tecnologia"¹⁴.

O discurso oficial da OMC reflete o conceito de que a ponderação é o elemento crucial do Acordo:

¹⁴ In Acuerdo TRIPS - Régimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1998, p. 28-29.

O Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) tenta atingir o equilíbrio entre o objetivo social de longo prazo de fornecer incentivos para futuras invenções e criações, e o objetivo de curto prazo de permitir às pessoas usarem invenções e criações existentes ¹⁵ (tradução nossa).

A noção de equilíbrio em TRIPs: o texto

O equilíbrio se expressa no texto de TRIPs. Já nos *consideranda*:

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

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

Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os de fazer com que a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

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

E no importante teor do art, 8º.

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

¹⁵ TRIPS and pharmaceutical patents, Fact Sheet, April 2001 (“The WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) attempts to strike a balance between the long term social objective of providing incentives for future inventions and creation, and the short term objective of allowing people to use existing inventions and creations.”)

para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia ¹⁶.

O tempo para aplicar a não discriminação

Todos esses fatores considerados, o Acordo estabeleceu prazos diversos para a obrigatoriedade da não discriminação objetiva entre tecnologias. Tais prazos essencialmente discriminam em favor dos países em desenvolvimento, como o Brasil, e um segundo nível de favorecimento em prol dos países de menos desenvolvimento relativo (como Costa do Marfim).

No próprio corpo do Acordo, reservam-se aos países em desenvolvimento como Brasil *dois* períodos cumulativos de transição:

Transição Geral. Prazo especial de aplicação (art. 65.2) ¹⁷ para tais países TRIPS só se aplica em 1/1/2000, salvo determinadas obrigações a serem adiante indicadas. Pelo art. 65 (Disposições Transitórias), o Acordo passou a ser geralmente aplicável transcorrido um prazo de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC – janeiro de 1994. No entanto, um país em desenvolvimento tinha direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos princípios de tratamento nacional e MFN, e da aplicabilidade das convenções. Ou seja, até 2000, como ocorreu para o Brasil.

Quanto a esse ponto, veja-se recente julgado unânime, de 05 de setembro de 2007, testemunhando a jurisprudência ora predominante nas Turmas Especializadas em Propriedade Industrial do 2º. TRF:

EMENTA - DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO TRIPS. EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS.

I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.

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

¹⁷ Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual. Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese.

III - O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo Plurilateral. (Apelante EDUARD KUSTERS MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG.)

Prazo especial de transição. Prazo decenal para início do patenteamento de setores específicos¹⁸, em particular os relativos a áreas de interesse da saúde pública. Na medida em que um país em desenvolvimento esteja obrigado pelo Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos, ou seja, até 2005.

e previsão de cooperação técnica¹⁹.

Fora desses elementos diferenciais, há condições ainda mais especiais para os chamados “países de menor desenvolvimento relativo” (os LDC)²⁰.

18 Art. 65.4 - Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

19 ARTIGO 67 Cooperação Técnica A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal

20 ARTIGO 66 Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros 1 - Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1º do art.65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo Membro, concederá prorrogações desse prazo. 2 - Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável. Como nota Sorcha O'Carroll, *Importing Indian Generic Drugs Following TRIPS: Case Studies from Zambia and Kenya*, encontrado em <http://www.law.utoronto.ca/accesstodrugs/documents/TRIPS%20ocarroll%20trips.doc>, visitado em 2/10/2007, “It should be noted that in a decision on 12 July 2002, the WTO waived the obligations of least-developed country Members under Article 70.9 until 1 January 2016 (General Council Decision, “Least-Developed Country Members – Obligations Under Article 70.9 of the TRIPS Agreement with Respect to

A contrapartida do período extraordinário de transição

O direito dos países em desenvolvimento, como o Brasil, de diferir a proteção de todas as tecnologias para prazo que poderia chegar a dez anos (como ocorreu efetivamente no caso, por exemplo, da Índia), tem, no entanto, uma contrapartida ²¹.

A partir do momento de aplicação do Acordo aos países pertinentes, nascem três obrigações: a proibição de retrocesso, a chamada *mailbox* e os chamados *direitos exclusivos de comercialização*. Transitemos, nesse passo, com o texto de Maristela Basso ²² que trata das questões em análise:

O conteúdo desses dispositivos, em especial, e o tratamento para os mesmos no TRIPS podem ser assim sintetizados:

Art. 65.5. Non backsliding clause: o padrão de proteção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos na legislação interna não poderá ser diminuído pelo Estado-parte que se utilize do período de transição previsto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 65 ²³;

Art. 70.8. Mecanismos de mailbox: os Estados-membros que não possuem sistema de proteção patentária para produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, em conformidade com o art. 27 do TRIPS, devem criar um mecanismo pelo qual os pedidos de patentes possam ser recebidos e depositados até a implementação da proteção patentária para tais produtos ²⁴; e

Art. 70.9. Exclusive marketing rights ou EMRs - a criação de um sistema de proteção a direitos exclusivos de comercialização para produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura.

Pharmaceutical Products”, Decision of 8 July 2002, WT/L/478 12 July 2002). Therefore, LDCs do not have to grant exclusive marketing rights to patent applicants prior to 2016”

21 TRIPS, art.70.8(a). Quando um membro, na entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no art. 27, esse membro: a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá a partir da data em vigor do Acordo Constitutivo da OMC um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados

22 BASSO, Maristela. Direito do Comércio Internacional – Pragmática, Diversidade e Inovação. Curitiba: Juruá, 2005, p. 395-416.

23 [Nota do original] Isso significa que os Estados-partes não podem levar a cabo reformas legislativas que determinem uma redução no patamar de proteção dos direitos de propriedade intelectual que seja inconsistente, discrepante em relação ao "padrão mínimo" de proteção alcançada pelo TRIPS.

24 [Nota do original] Em síntese, mailbox (da expressão "caixa de correio") diz respeito à expressão criada para designar o recebimento e o depósito dos pedidos de patentes relacionadas a produtos químicos para agricultura e farmacêuticos, conforme a previsão estabelecida no art. 70.8.. O recebimento do pedido seria determinante para verificar se ele preenche os requisitos para a concessão de uma patente incluindo a novidade e demarcando a prioridade na apresentação. Alguns países que aproveitam o período de transição notificaram ao Conselho para o TRIPS sobre a implementação do mailbox. Já no período subsequente a 01.01.1995, tais como Argentina, Brasil, Cuba, Egito, Índia, Kuwait, Marrocos, Paquistão, Paraguai, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes e Uruguai. A esse respeito, cf. <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm>.

Assim, para quem optasse por fazer uso do diferimento na concessão de patentes em todas as áreas de tecnologia, haveria a tripla obrigação indicada.

Ou seja, durante o período de transição, é preciso:

(a) não retroceder no caminho de adequação da lei nacional aos parâmetros TRIPs,

(b) estabelecer (com eficácia a partir de 1/1/1995 ²⁵) um mecanismo para receber depósitos de pedidos de patentes nas áreas de tecnologia anteriormente negadas, para ter efeito no futuro, quando terminasse o período de transição (*mailbox*), de tal forma a garantir que a novidade seja preservada ²⁶ e

(c) criar um sistema – que detalharemos depois – que estabeleça direitos exclusivos de comercialização em favor *daqueles pedidos de patentes objeto de mailbox* ²⁷.

O caso parâmetro: a Índia

Ao contrário do que ocorreu com o Brasil e a Argentina, por exemplo, que não usaram do diferimento de proteção de todas as tecnologias até o fim do prazo, a Índia apenas passou a dar patentes nas áreas farmacêutica e agrícola após 1/1/2005. Como permitido por TRIPs.

Ocorre que, usando deste direito, a Índia não implementou, porém, o *mailbox* e os direitos exclusivos de comercialização. Foi, assim, objeto de dois procedimentos de solução de controvérsias perante o órgão pertinente da

²⁵ ““However, these transitional provisions [in Article 65] are not applicable to Article 70.8, which ensures that, if product patent protection is not already available for pharmaceutical and agricultural chemical product inventions, a means must be in place as of 1 January 1995 which allows for the entitlement to file patent applications for such inventions and the allocation of filing and priority dates to them so that the novelty of the inventions in question and the priority of the applications claiming their protection can be preserved for the purposes of determining their eligibility for protection by a patent at the time that product patent protection will be available for these inventions, i.e. at the latest after the expiry of the transitional period.” (Panel Report on India - Patents (US), para. 7.27).

²⁶ Apenas a novidade será assegurada, não a concessão da patente. “We believe the Panel was correct in finding that the 'means' that the Member concerned is obliged to provide under Article 70.8(a) must allow for 'the entitlement to file mailbox applications and the allocation of filing and priority dates to them'. Furthermore, the Panel was correct in finding that the 'means' established under Article 70.8(a) must also provide 'a sound legal basis to preserve novelty and priority as of those dates'. These findings flow inescapably from the necessary operation of paragraphs (b) and (c) of Article 70.8.” (Appellate Body Report on India - Patents (US), paras. 54 and 57). ““However, we do not agree with the Panel that Article 70.8(a) requires a Member to establish a means 'so as to eliminate any reasonable doubts regarding whether mailbox applications and eventual patents based on them could be rejected or invalidated because, at the filing or priority date, the matter for which protection was sought was unpatentable in the country in question'. India is entitled, by the 'transitional arrangements' in paragraphs 1, 2 and 4 of Article 65, to delay application of Article 27 for patents for pharmaceutical and agricultural chemical products until 1 January 2005. In our view, India is obliged, by Article 70.8(a), to provide a legal mechanism for the filing of mailbox applications that provides a sound legal basis to preserve both the novelty of the inventions and the priority of the applications as of the relevant filing and priority dates. No more.” (Appellate Body Report on India - Patents (US), para. 58).

²⁷ ““By its terms, Article 70.9 applies only in situations where a product patent application is filed under Article 70.8(a). Like Article 70.8(a), Article 70.9 applies 'notwithstanding the provisions of Part VI'. Article 70.9 specifically refers to Article 70.8(a), and they operate in tandem to provide a package of rights and obligations that apply during the transitional periods contemplated in Article 65. It is obvious, therefore, that both Article 70.8(a) and Article 70.9 are intended to apply as from the date of entry into force of the WTO Agreement.” (Appellate Body Report on India - Patents (US), para. 82).

OMC²⁸. A conclusão do órgão julgador foi que a Índia deveria ter modificado sua lei interna de forma garantir o *mailbox*, com preservação da novidade, e estabelecer um sistema de direitos exclusivos de comercialização²⁹.

A Índia terminou por introduzir modificações em sua lei, para cumprir a decisão³⁰.

O Brasil cumpre o mailbox

O Brasil renunciou parcialmente ao *segundo* período de transição, qual seja, o que lhe permitiria continuar sem conceder patentes para todas as tecnologias até 1/1/2005³¹. Com efeito, a lei de 1996 passou a conceder a proteção que, por TRIPs, o Brasil só estaria obrigado a garantir nove anos mais tarde.

Nota Maristela Basso no texto acima citado³²:

O Brasil já tinha notificado a OMC a respeito da implementação do *mailbox*, confirmando a preocupação do país com relação ao caráter efetivo e a observância da proteção que seria conferida, pelo direito doméstico, às patentes relacionadas a tais produtos. Assim, o Brasil se valeu do mecanismo do *mailbox* no interregno entre a incorporação do TRIPs ao direito interno, 01.01.1995, até a entrada em vigor da Lei 9.279/96, quando o legislador nacional passou a contemplar um sistema de proteção patentária incluindo os produtos de que trata os arts. 70.8 e 70.9 do TRIPs³³.

²⁸ Solicitados pelos Estados Unidos - Índia - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, Panel Report Doc. WT/DS50/R 5 September 1997 e pela Comunidade Européia, Índia - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, WT/DS79/R 24 August 1998

²⁹ Doc. Citado, “6.1 On the basis of the findings set out above, the Panel concludes that India has not complied with its obligations under Article 70.8(a) and, in the alternative, paragraphs 1 and 2 of Article 63 of the TRIPs Agreement, because it has failed to establish a mechanism that adequately preserves novelty and priority in respect of applications for product patents in respect of pharmaceutical and agricultural chemical inventions during the transitional period to which it is entitled under Article 65 of the Agreement, and to publish and notify adequately information about such a mechanism; and that India has not complied with its obligations under Article 70.9 of the TRIPs Agreement, because it has failed to establish a system for the grant of exclusive marketing rights”.

³⁰ Conforme se detalha em D r H. P.Schawla and Nalin Diwan, The Story of EMRs – India’s Response under TRIPs, encontrado em www.whoindia.org/LinkFiles/Trade_Agreement_Chapter03_Final_Report_IND_GPE_002-3rd.pdf, visitado em 1/10/2007.

³¹ Decisões judiciais antigas e desavisadas deram pela renúncia brasileira ao primeiro período de transição. Desde então os julgados se pacificaram, no 2TRF, em sentido de que TRIPs se aplicaria ao Brasil em 1/1/2000. A exceção seria a aplicação imediata dos art. 70.8 (*mailbox*) e 10.9 de TRIPs.

³² Pragmática, Diversidade (...), op. Cit

³³ Maristela Basso se engana aqui. .. O texto pertinente da OMC assim declara: “Which countries used the extra transition period under Article 65.4, wholly or partially? The answer is not entirely straightforward. Thirteen WTO members — Argentina, Brazil, Cuba, Egypt, India, Kuwait, Morocco, Pakistan, Paraguay, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates and Uruguay — notified “mailbox” systems to the TRIPs Council, indicating that at the time they did not grant patent protection to pharmaceutical products”. Vide http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm#top, visitado em 2/10/2007. Assim, são esses os países que notificaram à OMC que não dispunham de patentes para as áreas novas, e que, conseqüentemente (como depreende a OMC), estavam sujeitas à obrigação de criar *mailbox*. O Brasil propiciou tal depósito, mas, como notificado posteriormente, com as restrições da Lei nº 10.196, de 2001. Diz o Doc. OMC WT/TPR/M/75, December 2000 “Concerning the question by the EC, after the entry into force of the TRIPs Agreement, Brazil has fulfilled its commitment under Article 70.2 and 70.8 (the so called “mail box” provision) to provide, as from the date of entry into force of the WTO Agreement, a means by which applications for patents for inventions on pharmaceutical and

Pela Lei No 10.196, de 14 de Fevereiro de 2001 (Conversão da MPv n° 2.105-15, de 2001), assegurou-se uma forma de mailbox.

Mas não houve, jamais, a criação, no direito interno brasileiro, de um mecanismo correspondente aos direitos exclusivos de comercialização. O Brasil, como a Índia até a satisfação do julgado da OMC, não criou nenhuma norma de eficácia interna, assegurando esse instituto.

Ora, como o próprio julgado dos dois casos da Índia, e do julgado relativo ao Canadá ³⁴, a não incorporação de uma obrigação de TRIPs não resulta em aplicação substitutiva e direta do Tratado – é necessário *fazer uma legislação interna para aplicá-la*. Nos três casos citados, o comando que resultou do julgamento da OMC foi de mudar a lei interna para cumprir TRIPs.

Não há efeito direto e automático dos art. 70.8 (mailbox) e 70.9 (Direitos Exclusivos de Comercialização). Assim concluiu o órgão julgador de diferendos da OMC, nessas três ocasiões. Se o Brasil não criou o instituto dos direitos exclusivos de comercialização, eles não existem na ordem jurídica tanto interna quanto mundial.

O que ocorreria, então? Em tese, o Brasil estaria inadimplente na ordem internacional. Mas, como demonstraremos, isso não ocorre.

TRIPs não se aplica diretamente

DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO ANGLÓFONA TRIPS.

I – Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*.

II – O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui uma normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000. (...) APELACAO CIVEL, 2005.51.01.500358-5, 2ª. Turma Especializada em PI do 2º. TRF.

agricultural chemical products can be filed. The PM has denied all product and process patent applications for such inventions filed before 1st January 1995, given that before that date the TRIPs Agreement did not enter into force. The PM has also denied all process patent applications for such inventions filed between 1st January 1995 and 14 May 1997 (date of entry into force of the Brazilian Law on Industrial Property – Law 9279). The PM allows for the examination of product patent applications filed between 1st January 1995 and 14 May 1997”.

³⁴ Canada – Term Of Patent Protection, doc. OMC WT/DS170/AB/R 18 September 2000

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772-71 EM ARREPIO AO ART. 9º B, C. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.279-96 E DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC).

I- O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, dependendo de lei nacional para viabilizar sua execução, não podendo ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão.

II- Pedido de patente protocolizado sob a égide da Lei nº 5.772-71 (Código da Propriedade Industrial), para produtos à época não protegidos, somente encontra agasalho pela Lei nº 9.279-96, se não enquadrado nas exceções do artigo 230, em especial no que referente aos pedidos de revalidação de patentes (“pipeline”).

III- Recurso desprovido. APELAÇÃO CÍVEL 341756 2001.51.01.538718-7, 2ª. Turma Especializada em PI do 2º. TRF.

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE TRIPS (*TRADE RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*). EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS.

I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.

II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. **O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual.** Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese. (...)

Acha-se aqui o entendimento da mais sólida e imparcial doutrina. Luiz Olavo Baptista, árbitro brasileiro do órgão de diferendos da OMC confirma, no direito brasileiro, este entendimento ³⁵:

“O TRIPS faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-contrato e integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da OMC, que foram aprovados em Marrakesh em 1994.” (...)

“É claro, assim, que os mandamento do TRIPS não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-Membros da OMC”. (...)

“Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPS limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido.” (...)

“Por último, creio que não devemos tentar nos fundamentar no TRIPS como se fora uma norma interna, porque há o risco de ver essa pretensão rejeitada nos tribunais. Temos que entendê-lo, realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigações da OMC”

Não menos precisa é Maristela Basso:

O "Acordo Constitutivo da OMC" é um tratado-contrato, porque os Estados membros podem determinar como implementar suas regras, desde que observado o disposto no "Acordo Geral e seus Anexos". Com razão sustenta Luiz Olavo Baptista,

"as pessoas não estão familiarizadas com a sistemática da OMC. Ao lado da assinatura do contrato, cada um dos países apresenta um anexo com as disposições e as explicações da forma como vai cumprir o tratado. Aí está um aspecto muito importante, são os 'bindings', isto é, as obrigações que os países têm de nem por denúncia de tratado reduzir as vantagens decorrentes de determinadas cláusulas e condições. Essas deverão ser inseridas na sua legislação, segundo os prazos ali fixados.

Conforme Luiz Olavo Baptista, é como se cada Estado, ao firmar a "Ata Final" ou o "Acordo Constitutivo da OMC, dissesse: "Este contrato que passamos entre nós, Estados-membros, visa criar uma legislação que observe um piso e deve ser implementado por você, Estado-membro, dentro do seu sistema jurídico da forma que você costuma fazer, ou deve fazer essas coisas de acordo com a sua legislação". Segundo ele, "fica claro assim que os mandamentos do Acordo não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-membros da OMC"

³⁵ *A nova lei e o TRIPS*. In "Revista da ABPI. Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual". p. 14-18, cit. p. 18. 1996

Esse fluxo jurisprudencial, seguidas vezes repetido, apenas aplica o direito pátrio de acordo com as normas brasileiras, e responde em exato eco ao entendimento dos tribunais estrangeiros e internacionais ³⁶. Veremos.

Aplicabilidade interna de TRIPs ³⁷

Integração e Aplicabilidade direta

Admitamos, neste ponto, que já está superada a questão da integração indireta, ou seja, a dúvida de se a integração efetiva do instrumento no sistema legal exige ou não – *em todos os casos* – a promulgação de uma lei específica reproduzindo o conteúdo do Tratado aprovado.

Mas é crucial aqui se entender que nem todas as normas constitucionalmente suscetíveis de integração têm condições intrínsecas de aplicação direta, como se fossem leis ordinárias.

Diz Francisco Rezek ³

Na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

³⁶ Vide, para uma longa análise desse fato, o nosso Prorrogação de Patentes – Direito Internacional, colecionado em Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2006.

³⁷ Quanto ao assunto, vide Berrod Frédérique, La Cour de Justice refuse l'invocabilité des accords OMC: essai de régulation de la mondialisation - A propos de l'arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 1999, Portugal c/ Conseil.(accords textiles avec le Pakistan et l'Inde), [2000] R.T.D.Eur. 36(3) 419. Brand Ronald A., Direct Effect of International Economic Law in the United States and the European Union, [1997] Nw. J. Int'l L. & Bus. 556. Callaghan James J., Analysis of the European Court of Justice's Decision on Competence in the World Trade Organization: Who Will Call the Shots in the Areas of Services and Intellectual Property in the European Union?, [1996] Loy. L.A. Int'l & Competition. L. Rev. (18) 497. Caviedes Alexander A., International Copyright Law: Should the European Union Dictate its Development?, [1998] B. U. Int'l L.J. (16) 165. Cook, William, Judicial Review of the EPO and the Direct Effect of TRIPs in the European Community, [1997] Eur. Intel. Propert. Rev. 19(7) 367. Craig Paul and de Búrca Gráinne, EU Law - Text, Cases and Materials, [1998] 2nd edition, Oxford University Press. Desmedt, GA. European court rules on TRIPs agreement, Journal of International Economic Law, Volume 1, Issue 4, pp. 679-682. Dörmer Sigrid, Dispute Settlement and New Developments Within the Framework of TRIPs -An Interim Review, [2000] Int'l Rev. Ind. Prop. & Copyright L. (31) 1. Drexl Josef, The TRIPs Agreement and the EC: What Comes Next After Joint Competence?, in Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schrickler (Eds) From GATT to TRIPs - The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Munich 1996. Eeckhout, Piet. Judicial Enforcement of WTO Law in the European Union - Some Further Reflections, Journal of International Economic Law. Volume 5, Issue 1, March 2002: pp. 91-110. Esposito Carlos D., The Role of the European Court of Justice in the Direct Applicability and Direct Effect of WTO Law, with a Dantesque Metaphor, [1998] Berkeley J. Int'l L. (16) 138. Hilf, Meinhard, The Role of National Courts in International Trade Relations, [1997] Mich. J. Int'l L. (18) 321. Hilf, Meinhard e Petersmann, Ernst-Ulrich. National Constitutions and International Economic Law. Kluwer, 1993. Hippler Bello, Judith, The WTO Dispute Settlement Understanding: Less is More, [1996] Amer. J. Int'l L. (90) 416. Jackson John H., The WTO Dispute Settlement Understanding - Misunderstandings on the Nature of Legal Obligations, [1997] Amer. J. Int'l L. (91) 60. Kuilwijk Kees Jan, The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights?, [1996] Nexed Editions. Lee, Philip e Kennedy, Brian, The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law, 30 Journal of World Trade 67 (No. 1), 1996. Miller Mark, The TRIPs Agreement and Direct Effect in European Community law: You Can Look ... But Can You Touch?, [1999] Notre Dame L.Rev. (74) 59. Pescatore Pierre, Opinion 1/94 on "Conclusion" of the WTO Agreement: is There an Escape From a Programmed Disaster?, [1999] C.M.L.Rev. (36) 387. Rodriguez Iglesias Gil Carlos, Le pouvoir judiciaire de la Communauté Européenne au stade actuel de l'évolution de l'Union, Winston Churchill Conference, 7th Session of the Academy of European Law, European University Institute, Florence, 1 July 1996, Jean Monnet, Zonnekeyn Geert A., Mixed Feelings About the Hermès Judgment, [1999] Int'l Trade L. & Reg. 5(1) 20. Zonnekeyn Geert A., The Status of WTO Law in the EC Legal Order, The Final Curtain?, [2000] JWT 34(3) 111.

Por sua vez, precisa Cançado Trindade:

É esta uma determinação que tem cabido ao direito constitucional; no entanto, cuidou o direito internacional de elaborar o conceito das normas diretamente aplicáveis (*self-executing*) propriamente ditas, com relação a disposições de tratados passíveis de ser invocadas por um particular ante um tribunal ou juiz ("incorporação" automática), sem necessidade de um ato jurídico complementar ("transformação") para sua exigibilidade e implementação. Para que uma norma convencional possa ser autoaplicável, passou-se a considerar necessária a conjugação de duas condições, a saber, primeiro, que a norma conceda ao indivíduo um direito claramente definido e exigível ante um juiz, e segundo, que seja ela suficientemente específica para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, operando *per se* sem necessidade de um ato legislativo ou medidas administrativas subseqüentes. A norma diretamente aplicável, em suma, consagra um direito individual, passível de pronta aplicação ou execução pelos tribunais ou juízes nacionais ³⁸.

Uma primeira hipótese é dos tratados formulados como *lei uniforme*. Ou seja, se a norma, precisa e diretamente destinada à esfera jurídica dos particulares, já se acha íntegra no texto internacional. Cremos que, a partir da série de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as leis Uniformes de Genebra a dúvida foi eliminada: não se exige tal lei, se o tratado tem a natureza de *norma uniforme* ³⁹.

Desta feita, não é um preceito constitucional interno que veda a aplicação direta dos tratados em geral. Para definir se um tratado é não só *suscetível de integração* (pois todos o são, se aprovados pelo Congresso) mas *de aplicação direta*, temos que buscar no próprio texto internacional o seu propósito e destino.

Pois há tratados, ou normas de tratados, no entanto, que não se destinam a entrar na esfera jurídica dos particulares, ou dos entes públicos internos. Como se verá imediatamente abaixo, a análise de destinação das normas internacionais, e de seus efeitos sistemáticos, é crucial para fixar se uma norma de tratado se aplica ou não como se lei interna fosse.

³⁸ Antônio Augusto Cançado Trindade, *Direito Internacional e Direito Interno: Sua Interação na Proteção dos Direitos Humanos*, encontrado no site da PGE-SP.

³⁹ 1) STF - Recurso Extraordinário No 71.154 - Fonte: Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 58. Data do julgamento: 4 de agosto de 1971. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro. Ementa - Lei Uniforme sobre o Cheque, adotada pela Convenção de Genebra. Aprovada esta Convenção pelo Congresso Nacional, e regularmente promulgada, suas normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna. Recurso extraordinário conhecido e provido. 2) STF - Recurso Extraordinário No 80.004 - SE. Fonte: Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 83. Data do julgamento: 1 de junho de 1977. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Cunha Peixoto. Ementa Convenção de Genebra - Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias - Aval aposto à Nota Promissória não registrada no prazo legal - Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do Decreto-lei no 427, de 22.1.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-lei no 427/1969, que instituiu o registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso extraordinário conhecido e provido.

As normas dos tratados e seus destinatários

Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários ⁴⁰:

1. Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas aos *Estados Soberanos* em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante
2. Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.
3. Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas,
 - a. as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
 - b. as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *pelo menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados?

Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável.

Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna ⁴¹.

⁴⁰ Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.

⁴¹ Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação internacional *ad legislandum* não satisfeita.

Destinatário das normas do TRIPs

São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:

(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas *padrões mínimos* a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado.

Foi esse o entendimento, em todos os casos, do sistema de solução de diferendos da OMC, que uniformemente sempre entendeu que um sistema legal pode estar em desacordo com os parâmetros de TRIPs, mas jamais entendeu que uma autoridade administrativa incorria em erro por obedecer à lei nacional e não aos parâmetros de TRIPs.

Assim, é claro e sem margem de dúvidas de que o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros *legislem livremente*, respeitados certos padrões mínimos.

TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.

TRIPs é um acordo predominantemente de “direitos mínimos”, um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações.

Dizem Ávila, Urrutia e Mier,⁴² sobre o TRIPs:

“É um Acordo de resultados, já que os Estados membros terão liberdade para adotar os meios racionais que estimem convenientes e que sejam conformes com seus próprios ordenamentos jurídicos” (tradução nossa)

Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1º. de TRIPs:

ART.1. 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Com efeito, TRIPs se endereça aos Estados Membros (“Os Membros colocarão...”). Não só são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPs (que

⁴² Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 192, (“Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos”).

não obriga ou favorece as partes privadas), como têm *liberdade para legislar como melhor entenderem* de acordo com o respectivo sistema jurídico.

Uma vez mais, Carlos Correa, *op. Cit.*, p. 35:

“As disposições do Acordo são dirigidas aos Estados e não modificam diretamente a situação jurídica das partes privadas, que não poderão reclamar direitos em virtude do Acordo até e na medida que o mesmo seja recebido pela legislação nacional”⁴³ (tradução nossa).

Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos para “trazerem sua legislação à conformidade”, como diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco e dez anos dos países em desenvolvimento⁴⁴.

Vale lembrar aqui o trecho de Francisco Rezek acima citado, segundo o qual na medida em que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

A hipótese é exatíssimamente a de TRIPs⁴⁵. O Acordo **não** cria “um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir.

Ocorre que – como se verá – as normas de TRIPs não criam direito diretamente em favor das partes privadas. O órgão jurisdicional da OMC já o declarou, como se verá a seguir, em várias oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes privadas – foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo.

⁴³ “Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídica de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea aceptado por la legislación nacional”

⁴⁴ A prova é que o art. 63.2 de TRIPs exige que cada estado-membro notifique a legislação que implementa o acordo – inclusive para aqueles países que ainda não estão obrigados a fazê-lo. Vide o primeiro relatório anual do Conselho de TRIPs, de 1996 Doc. IP/C/8, 6 November 1996: “(a) Article 63.2 1) At its meeting in November 1995, the Council adopted the following decisions to give effect to the obligation to notify implementing legislation under Article 63.2: Procedures for Notification of, and Possible Establishment of a Common Register of, National Laws and Regulations under Article 63.2 (document IP/C/2); Format for Listing of "Other Laws and Regulations" to be Notified under Article 63.2 (document IP/C/4); and Checklist of Issues on Enforcement (document IP/C/5). 2) These procedures require that, as of the time that a Member is obliged to start applying a provision of the TRIPS Agreement, the corresponding laws and regulations shall be notified without delay. A very substantial volume of legislation has been notified under these procedures. As of the date of this report, 30 Members have notified some or all of their implementing legislation. Most of the material to be notified by Members whose legislation, in the area of copyright and related rights, was the subject of review at the Council's July meeting (see paragraph 14 below) has been notified; **three other countries have notified some of their legislation while indicating that this is without prejudice to their transition period under the provisions of Article 65**; and 11 Members have notified legislation relating to the implementation of Article 70.8 and, in some cases, Article 70.9 of the TRIPS Agreement.

⁴⁵ Vide REIS, Marcio Monteiro. Os tratados no ordenamento jurídico brasileiro: estudos e comentários. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 349, p. 443-463, jan./mar. 2000.

Mais ainda, como reitera a Corte Européia, a aplicação direta de TRIPs frustraria um dos direitos mais importantes garantidos aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no caso de um *descumprimento* das normas fixadas em TRIPs.

Não se alegue que, no sistema constitucional brasileiro há a aplicação direta dos tratados. Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Porque TRIPs *não* é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio.

Diz Carlos Correa, na mais detalhada e precisa obra escrita sobre o Acordo TRIPS ⁴⁶:

“O Acordo não constitui de forma alguma uma lei uniforme”..

Com efeito, TRIPs dá aos Estados-Membros a possibilidade de legislar dentro de certos parâmetros, realizando equilíbrios adequados em face de seus interesses nacionais. Dar aplicação direta às normas de TRIPs – o que jamais foi contemplado por seus elaboradores, e é rejeitado pela esmagadora maioria dos sistemas constitucionais – impediria cada país de realizar o delicado balanceamento de seus interesses locais e seus compromissos internacionais.

Luiz Olavo Baptista, árbitro brasileiro do órgão de diferendos da OMC confirma, no direito brasileiro, este entendimento, conforme citamos anteriormente (vide nota 35).

Maristela Basso, ecoando e citando Luis Olavo Batista, igualmente define TRIPs como um tratado-contrato e dá pela sua não aplicação direta no Brasil, que por sua importância, aqui reiteramos:

O "Acordo Constitutivo da OMC" é um tratado-contrato, porque os Estados-Membros podem determinar como implementar suas regras, desde que observado o disposto no "Acordo Geral e seus Anexos".

Com razão sustenta Luiz Olavo Baptista:

"(...) as pessoas não estão familiarizadas com a sistemática da OMC. Ao lado da assinatura do contrato, cada um dos países apresenta um anexo com as disposições e as explicações da forma como vai cumprir o tratado. Aí está um aspecto muito importante, são os *bindings*, isto é, as obrigações que os países têm de nem por denúncia de tratado reduzir as vantagens decorrentes de determinadas cláusulas e condições. Essas deverão ser inseridas na sua legislação, segundo os prazos ali fixados. Em todos os tratados que o Brasil assinou em Marraqueche, há um anexo com uma série de *bindings* ou obrigações. Nas publicações feitas pela OMC e do Diário Oficial, esses *bindings* não aparecem".

⁴⁶ Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35 (“El Acuerdo no constituye de forma alguna una ley uniforme”)

Os Estados membros da OMC podem determinar o método mais adequado, de acordo com os seus procedimentos internos, de implementação das disposições do "Acordo Geral", o que reforça a sua natureza de "tratado-contrato". Conforme Luiz Olavo Baptista, é como se cada Estado, ao firmar a "Ata Final" ou o "Acordo Constitutivo da OMC", dissesse: "Este contrato que passamos entre nós, Estados-membros, visa criar uma legislação que observe um piso e deve ser implementado por você, Estado-membro, dentro do seu sistema jurídico da forma que você costuma fazer, ou deve fazer essas coisas de acordo com a sua legislação". Segundo ele, "fica claro assim que os mandamentos do Acordo não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-membros da OMC".⁴⁷

Assim, Maristela Basso e Luis Olavo Batista reiteram o teor da jurisprudência acima citada. Dentro desse corpo doutrinário e jurisprudencial, os Direitos Exclusivos de Comerciliação, obrigatórios que fossem em TRIPs, inexisteriam no direito interno brasileiro e seria instituto inaplicável entre partes de direito interno.

Robustecemos tal entendimento.

A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem automaticamente efeitos diretos

O Tribunal de Justiça da CE entendeu repetidamente que TRIPs não se aplica internamente de forma automática, mas apenas junte os Estados a implementar seus princípios através de seus meios constitucionais⁴⁸.

A questão da aplicação direta do GATT sempre foi de extrema controvérsia, com a maioria dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais entendendo pela sua impossibilidade. A Comunidade Européia, através de seus tribunais, tem mantido desde sempre que tal aplicação é impossível sob a lei comunitária, ainda que o fosse sob a lei nacional⁴⁹.

Como reportou o Procurador Geral de Justiça da CE, em seu parecer no caso Portugal v. Conselho de 1999, analisando exatamente o primeiro acórdão europeu sobre aplicabilidade do GATT:

“O Tribunal passou, portanto, a apreciar se as disposições do GATT «criam para os particulares da Comunidade o direito de as invocarem em juízo, com vista a impugnar a

⁴⁷ BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 173-175.

⁴⁸ Vide O estudo de Harvard, de autoria de Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers99.html>. Vide especialmente o estudo da New York University, de autoria de Gaëlle Bontinck, The TRIPs Agreement and The ECJ: A New Dawn? Some Comments About Joined Cases C-300/98 and C-392/98, Parfums Dior and Assco Gerüste, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers01.html>, ambas fontes consultadas em 17/5/02.

⁴⁹ Acórdão do Tribunal da CE de 12 de dezembro de 1972, International Fruit Company NV and other v Produktschap voor Groenten en Fruit, Joined Cases 21-24/72, [1972] ECR 1219. Mais recentemente, o acórdão de 5 de outubro de 1994, Federal Republic of Germany v Council of the European Union, Case C-280/93, [1994] ECR I-4973 at para. 106ff.

validade de um acto comunitário». Para o fazer, continua este Tribunal, «deve ter-se em vista simultaneamente o espírito, a economia e os termos do Acordo Geral» (n.os 19 e 20).

Analisando as características do acordo GATT, o Tribunal chegou à conclusão de que as disposições deste acordo não são invocáveis perante os órgãos jurisdicionais nacionais e isto com base essencialmente em duas considerações: em primeiro lugar, tendo em conta a grande flexibilidade das normas, que permitem múltiplas possibilidades de derrogação e, em especial, a faculdade de os Estados adoptarem actos unilaterais em caso de dificuldades excepcionais e, em segundo lugar, o carácter incompleto do sistema de resolução dos diferendos entre os Estados contratantes.

Assim, o Tribunal concluiu no sentido de que, embora, por força do Tratado CE, a Comunidade tenha assumido, no âmbito de aplicação do GATT, os poderes já pertencentes aos Estados-Membros e se bem que as disposições deste acordo devam ser consideradas vinculativas no interior do ordenamento comunitário, o Acordo Geral não pode, todavia, ser invocado por particulares perante os órgãos jurisdicionais nacionais e de que, por conseguinte, o Tribunal de Justiça não pode decidir o conflito entre o acto comunitário e a norma do GATT, no quadro de uma impugnação de validade ao abrigo do artigo 177º. do Tratado (18).”

No Caso Portugal v. Conselho, de 1999, o Tribunal da CE assim reportou o *status* da jurisprudência comunitária:

«o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 5 de Outubro de 1994, Alemanha/Conselho (C-280/93, Colect., p. I-4973, n.os 103 a 112), que as regras do GATT não têm efeito directo e que os particulares não podem invocá-las perante os órgãos jurisdicionais»⁵⁰

O entendimento é tão pacífico que, ao incorporar a Rodada Uruguai na legislação comunitária, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994), a seguinte declaração foi feita:

“Considerando que, pela sua natureza, o Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio e seus anexos não pode ser invocado directamente nos tribunais da Comunidade e dos Estados-membros”⁵¹

No entanto, com a afluência do novo sistema da OMC, o órgão julgador da Organização argüiu, num julgado de 1997, que a situação jurídica mudara, para certos efeitos, eis que o sistema introduzido em 1994 era mais complexo e mais bem aparelhado⁵². Cabia então examinar se o novo sistema propiciava aplicação directa de suas normas.

O parecer do Procurador Geral de Justiça da CE no caso Portugal de 1999 discorre cuidadosamente sobre tal tema:

Tem sido justamente sublinhado pela doutrina que as normas da Organização Mundial de Comércio se diferenciam, por natureza, das disposições do precedente acordo GATT: um acordo, este último, de carácter transitório, que previa um sistema de flexibilidade e competência dos Estados-Membros que restringia a capacidade vinculante de cada uma das

⁵⁰Acórdão do Tribunal de 23 de Novembro de 1999. República Portuguesa contra Conselho da União Europeia. Política comercial - Acesso ao mercado dos produtos têxteis - Produtos originários da Índia e do Paquistão. Processo C-149/96. Colectânea da Jurisprudência 1999 página I-08395.

⁵¹ Jornal oficial no. L 336 de 23/12/1994 P. 0001 - 0002

⁵² Relatório do Corpo Recursal da OMC em 21 de fevereiro de 1997, Brazil - Measures affecting Desiccated Coconut, AB-1996-4, WT/DS22/AB/R, o qual alega que "unlike the previous GATT system, the WTO Agreement is a single treaty instrument."

disposições e que, segundo a mesma lógica, não previa (como sublinhado pelo próprio Tribunal) um sistema definido e completo de resolução dos diferendos.

Embora devendo reconhecer-se, com base nas observações precedentes, que estas características não precludem, em princípio, a possibilidade de uma determinada norma de um acordo internacional comportar vínculos específicos para os sujeitos de direito internacional - e, portanto, para as instituições que encabeçam esses sujeitos - que ratificaram o acordo ou que (como era o caso da Comunidade no âmbito do acordo GATT de 1947) indirectamente por ele estão vinculadas, deve, no entanto, ter-se em conta o processo de alteração dos acordos sobre liberalização do comércio internacional, processo este que levou à criação de um organismo internacional de carácter institucional, como a Organização Mundial do Comércio, com uma estrutura mais equilibrada e estável do que a instituída pelo acordo de 1947.

Sobretudo, não se pode deixar de admitir que inúmeras disposições dos acordos anexos ao que instituiu a Organização dão origem a obrigações e proibições que têm carácter incondicional e que implicam compromissos precisos para as partes contratantes, nas suas relações recíprocas.

Não há muito mais a dizer sobre a reforma do sistema de resolução dos diferendos, sobre o qual muito se escreveu e, a justo título, se sublinhou, que o sistema já não deixa grande liberdade de reacção a um Estado que se considere vítima de um comportamento ilegal de outro contraente. O sistema geral (22) prevê a constituição de um Conselho Geral, composto por representantes de todos os membros, que exerce, entre outras, as funções de órgão de conciliação (artigo IV, no. 3, do acordo OMC).

Este órgão de conciliação nomeia um painel, que julga com total autonomia as eventuais violações das normas do acordo OMC (artigo 6º, no. 1, do memorando de entendimento sobre regras e processos que regem a solução dos litígios). O relatório do painel é adoptado pelo mesmo órgão, por maioria de votos dos membros presentes. Só é exigida unanimidade no caso de o relatório não ser adoptado, com a consequência de que o veto eventual do Estado ao qual é imputada violação de uma disposição da OMC não é suficiente para comprometer a adopção do próprio relatório (artigo 16º, no. 4, do memorando de entendimento sobre a resolução de litígios, já referido) (23).

Mas o acórdão do Tribunal nesse mesmo caso enfrentou tal argumento, e concluiu que nada se alterara quanto ‘a aplicabilidade de normas dos acordos da OMC – não é possível qualquer aplicação directa:

“35 Deve recordar-se igualmente que, segundo as regras gerais do direito internacional, qualquer acordo deve ser executado de boa fé pelas partes. Se cada parte contratante é responsável pelo integral cumprimento dos compromissos que assumiu, compete-lhe, em contrapartida, determinar, na sua ordem jurídica, os meios jurídicos adequados ao fim pretendido, salvo se o acordo, interpretado à luz do seu objecto e da sua finalidade, especificar, ele próprio, esses meios (acórdão Kupferberg, já referido, no. 18).

36 Sendo embora verdade, como salienta o Governo português, que os acordos OMC apresentam diferenças significativas em relação às disposições do GATT de 1947, designadamente devido ao reforço do regime da cláusula de salvaguarda e do mecanismo de resolução dos litígios, nem por isso o sistema resultante destes acordos deixa de atribuir um papel importante à negociação entre as partes.

37 Embora o primeiro objectivo do mecanismo de resolução dos diferendos seja, em princípio, segundo o no. 7 do artigo 3o. do memorando de entendimento sobre as regras e processos que regem a resolução dos litígios (anexo 2 do acordo OMC), a revogação das medidas em causa quando se verifique que são incompatíveis com as regras da OMC, este memorando prevê, no entanto, quando a sua revogação imediata for inexecutável, a possibilidade de conceder uma compensação, a título provisório, enquanto se aguarda que a medida incompatível seja revogada.

38 É certo que, segundo o artigo 22º, no. 1, deste memorando, a compensação constitui uma medida temporária que pode ser adoptada no caso de as recomendações e as decisões do órgão de resolução dos diferendos, previsto no artigo 2º, no. 1, do mesmo memorando, não serem executadas num prazo razoável, e que este mesmo artigo prefere, como forma de tornar uma medida conforme aos acordos OMC, a execução completa de uma recomendação.

39 Este artigo prevê, porém, no seu no. 2, que, se um membro faltar à sua obrigação de cumprimento, num prazo razoável, dessas recomendações e decisões, se prontificará, se tal lhe for pedido e o mais tardar no termo do prazo razoável fixado, a negociar com qualquer outra parte que tenha accionado os processos de resolução dos conflitos, a fim de encontrar uma compensação que seja aceitável por ambas as partes.

40 Nestas condições, impor aos órgãos jurisdicionais a obrigação de recusar a aplicação de regras de direito internas incompatíveis com os acordos OMC teria como consequência privar os órgãos legislativos ou executivos das partes contratantes da possibilidade, prevista no artigo 22o. do referido memorando, de encontrarem, ainda que a título temporário, soluções negociadas.

No parágrafo 43 o Tribunal menciona o importantíssimo fato de que os maiores parceiros comerciais da Comunidade também chegaram à conclusão que é impossível dar aplicação direta aos acordos da OMC:

43 Além disso, não sofre contestação que algumas partes contratantes, que, do ponto de vista comercial, se contam entre os mais importantes parceiros da Comunidade, concluíram, à luz do objecto e da finalidade dos acordos OMC, que estes não fazem parte das normas à luz das quais os respectivos órgãos jurisdicionais controlam a legalidade das normas jurídicas internas.

Resta determinar se tais conclusões se aplicam especificamente ao acordo TRIPs. O tribunal afirmou, em uma série de julgados enfáticos, que TRIPs não tem aplicação direta. Vejamos, em particular o acórdão de 14 de Dezembro de 2000 no caso conjunto C-300/98 e C-392/98 (caso *Parfums Christian Dior*), cuja ementa é «Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio - Acordo TRIPs - Artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE) - Competência do Tribunal de Justiça - Artigo 50.º do Acordo TRIPs - Medidas provisórias - Interpretação - Efeito directo»⁵³.

A matéria é um dispositivo do TRIPs que exige que os países tenham no seu Direito Processual a previsão de liminares ou tutelas antecipadas em matéria de propriedade intelectual. O *decisum* do julgado é o seguinte:

1) O Tribunal de Justiça, demandado nos termos do Tratado CE e, nomeadamente, do artigo 177.º do Tratado CE (actual artigo 234.º CE), é competente para interpretar o artigo 50.º do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPs), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, aprovado em nome da Comunidade, em relação às matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, quando as autoridades judiciais dos Estados-Membros são chamadas a ordenar medidas provisórias destinadas à protecção de direitos de propriedade intelectual que se englobam no âmbito de aplicação do Acordo TRIPs.

2) No que se refere a um domínio a que o Acordo TRIPs se aplique e no qual a Comunidade já tenha legislado, as autoridades judiciais dos Estados-Membros estão obrigadas, por força do direito comunitário, quando são chamadas a aplicar as suas normas nacionais com vista a ordenar medidas provisórias destinadas à protecção dos direitos que se englobam num tal

⁵³ O mesmo há tinda sido discutido no acórdão de 16 de junho de 1998 (Hermès) e no de 14 de dezembro de 2000 (Dior v Tuk and Assco v Lahyer). Vide também Acórdão do Tribunal de 13 de Setembro de 2001 no processo C-89/99 (pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden): Schieving-Nijstad vof e o. contra Robert Groeneveld ("Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio - Artigo 50.º, n.º 6, do Acordo TRIPs - Interpretação - Efeito directo - Aplicação a um processo pendente de decisão quando da entrada em vigor relativamente ao Estado em causa - Condições em que é fixado um prazo para propositura da acção principal - Cálculo do mesmo prazo")
Jornal Oficial n.º C 303 de 27/10/2001 p. 0002 – 0003.

domínio, a fazê-lo na medida do possível à luz da letra e da finalidade do artigo 50.º do Acordo TRIPs.

No que se refere a um domínio em que a Comunidade ainda não tenha legislado e que, por consequência, se inclui na competência dos Estados-Membros, a protecção dos direitos de propriedade intelectual e as medidas tomadas para esse fim pelas autoridades judiciais não dependem do direito comunitário. Assim, o direito comunitário não obriga nem proíbe que a ordem jurídica de um Estado-Membro reconheça aos particulares o direito de se fundamentarem directamente na norma prevista pelo artigo 50.º, n.º 6, do Acordo TRIPs ou que tal ordem jurídica imponha ao juiz a obrigação de aplicar oficiosamente essa norma.

3) O artigo 50.º do Acordo TRIPs deixa às partes contratantes, no quadro dos seus próprios sistemas jurídicos, o cuidado de precisar se o direito de agir em juízo ao abrigo das disposições gerais do direito nacional relativas a um acto ilícito, em especial em matéria de concorrência desleal, a fim de proteger um modelo industrial contra as imitações, deve ser qualificado de «direito de propriedade intelectual» na acepção do artigo 50.º, n.º 1, do Acordo TRIPs.

Ou seja, tanto a CE quanto seus Estados membros podem incorporar ao seu direito interno as obrigações do TRIPs – mas isso não se faz automaticamente. A legislação comunitária *não dá efeito direto*. A dos Estados-Membros dará, ou não, conforme suas constituições o permitirem.

Nota a doutrina europeia⁵⁴:

1 Tem o artigo 50(6) de TRIPs efeito direto?

O Tribunal da CE repetiu sua decisão de 14 de dezembro de 2000 e julgou que, em princípio, pessoas privadas não podem apoiar-se diretamente no Artigo 50.

Em casos relativos a direitos de propriedade intelectual (como definido em TRIPs) onde a CE já tenha legislado, as autoridades judiciárias dos Estados-membro são obrigadas a aplicar regras nacionais o máximo possível no sentido de seguir a redação e propósito do Artigo 50(6). Elas devem assegurar que o equilíbrio seja alcançado entre os direitos de concorrência e obrigações do titular do direito de propriedade intelectual e do demandado. (tradução nossa)

Além disso, como precisa o acórdão, a conclusão de que o efeito direto não ocorre se aplica não só às processuais, mas também às substantivas:

44. Por razões idênticas às que o Tribunal de Justiça expôs nos n.ºs 42 a 46 do acórdão Portugal/Conselho, já referido, as disposições do TRIPs, que constitui um anexo do Acordo OMC, não são susceptíveis de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar directamente num tribunal por força do direito comunitário.

A aplicação direta da TRIPs no tocante às patentes biotecnológicas foi apreciada pelo Tribunal da CE em julgado de outubro de 2001⁵⁵:

⁵⁴ De Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesch De Brauw Blackstone Westbroek Gianni, Origoni, Grippo & Partners Linklaters, Issue 19, November 2000, Intellectual Property News (“Does article 50(6) TRIPs have direct effect? The ECJ repeated its decision of 14 December 2000 and ruled that, in principle, individuals may not rely directly on Article 50. In cases concerning intellectual property rights (as defined in TRIPs) where the European Community has already legislated, the judicial authorities of the Member States are obliged to apply national rules as far as possible in the light of the wording and the purpose of Article 50(6). They must ensure that a balance is struck between the competing rights and obligations of the intellectual property right holder and the defendant.

⁵⁵ ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 9 de Outubro de 2001, «Anulação da Directiva 98/44/CE - Protecção jurídica das invenções biotecnológicas - Base jurídica - Artigo 100.º-A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 95.º CE), artigo 235.º do Tratado CE (actual artigo 308.º CE) ou artigos 130.º e 130.º-F do Tratado CE (actuais artigos 157.º CE e 163.º CE) - Subsidiariedade - Segurança jurídica - Obrigações de direito internacional dos Estados-Membros - Direitos fundamentais - Dignidade da pessoa humana - Princípio da colegialidade para os projectos legislativos da Comissão» No processo C-377/98, Reino dos Países Baixos, apoiado por República Italiana, e por Reino da Noruega, contra Parlamento Europeu, e Conselho da União Europeia,

A sua legalidade também não poderia ser apreciada à luz de instrumentos de direito internacional que, como o acordo OMC e os acordos TRIPs e OTC que dele fazem parte, tendo em atenção a sua natureza e a sua economia, não figuram, em princípio, entre as normas tomadas em conta pelo Tribunal de Justiça para fiscalizar a legalidade dos actos das instituições comunitárias (acórdão de 23 de Novembro de 1999, Portugal/Conselho, C-149/96, Colect., p. I-8395, n.º 47).

Numa interessante, mas marginal, reflexão sobre o mesmo tema, recente decisão da Corte Europeia precisou que - caso o sistema constitucional dos Estados membros consiga dar eficácia direta interna às normas que não se dirijam às partes privadas, sem violar a esfera comunitária -, a matéria torna-se estranha à normativa europeia⁵⁶. Como a norma europeia não determinou ainda a questão sob análise da corte nacional (prazo de patentes) tal tribunal local pode pronunciar-se sobre a questão, sem violar a norma supranacional⁵⁷.

Num comentário instigante, o parecer ministerial que informou o acórdão nota que o interesse de terceiros na duração da patente (cuja duração máxima permanece indeterminada em TRIPs), exige pronunciamento do legislativo e assim, é impossível imaginar-se efeito direto no caso. Caberia, se o sistema constitucional o permitia, ao particular, instar ao legislativo que o fizesse, através de um meio como, no Brasil, o mandado de injunção⁵⁸.

Rejeição ao efeito direto do TRIPs: os países votaram contra tal aplicação

Armin von Bogdandy, analisando o estado da doutrina quanto à aplicabilidade direta de TRIPs, informa que:

“(…) há fortes argumentos pró e contra a aplicabilidade direta” (porém há) “quase unânime oposição política à aplicação direta da lei da OMC”⁵⁹ (tradução nossa).

⁵⁶ Decisão da Corte Europeia (Case C-431/05) de 11 de Setembro de 2007, em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0431:EN:HTML>. Trata-se de um Consulta submetida pela corte suprema de Portugal ao tribunal europeu para saber se o tribunal local podia julgar matéria relativa ao art. 33 de TRIPs sobre efeito direto. A conclusão da Corte Europeia é que a corte portuguesa poderia fazê-lo sem infringir a lei europeia. A Corte Europeia indicou que a lei nacional pode determinar a aplicação direta de TRIPs como uma escolha da lei nacional. O tribunal português não apreciou, ainda, se há, ou não, efeito direto de TRIPs, tendo apenas pedido vênua à Corte Europeia para prosseguir o julgamento. Note-se que da lei portuguesa de 1995 constava disposição expressa limitando as patentes concedidas anteriormente aos 15 anos (idêntico período ao brasileiro). Depois esse dispositivo foi revogado SEM RETROATIVIDADE, mandando aplicar, para as patentes ainda em vigência, os vinte anos gerais da nova lei..

⁵⁷ “Having regard to the principle recalled in paragraph 34 above, it must be concluded that, since Article 33 of the TRIPs Agreement forms part of a sphere in which, at this point in the development of Community law, the Member States remain principally competent, they may choose whether or not to give direct effect to that provision”.

⁵⁸ “93. Greater doubts arise in the recognition of horizontal direct effect, because of the lack of a maximum limit. The end of the period of protection for those special rights affects not only their holder but, in particular, third parties and the public domain, which in this respect represents the general interest. Competitors and also the appropriate registration authority have to know when protection of that patent comes to an end in the national legal order. 94. If the legislature does not exercise that power, it is impossible to pinpoint, merely from the wording of Article 33, the precise moment at which the term of the lawfully granted monopoly ends. In particular, to decide that it is sufficient to take the minimum option of 20 years would amount to assuming a power belonging to the legislature and it could not be raised against third parties. 95. Consequently, Article 33 of the TRIPs Agreement, because it is subject to the power of the national legislature to fix the exact duration of the protection granted to patents in its own legal order, does not have direct effect”.

⁵⁹ Armin von Bogdandy, Case note on Hermès, [1999] C.M.L.Rev. (36) 663, at 668. (“there are strong arguments for and against direct applicability” [but there is] “almost unanimous political opposition to the direct application of the WTO law.”)

Essa unanimidade política se expressou especialmente através da rejeição formal que a assembléia do GATT mostrou, ao recusar a proposta suíça de incluir no Acordo de 1994 um dispositivo fazendo que o texto tivesse aplicação e efeito direto ⁶⁰.

Julgados nacionais rejeitam o efeito direto: Inglaterra

Julgados nacionais também têm rejeitado o efeito direto de TRIPs. Especialmente interessante é o da High Court of Justice da Inglaterra, no caso *Lanzing*, relatando o Mr Justice Jacob ⁶¹:

67. Eu acho que o tema realmente não merece mais consideração, mas é apenas justo que eu entre em mais alguns dos argumentos. Primeiramente, portanto eu acredito relevante mencionar que a linguagem de TRIPs não é aquela de um Tratado cujos signatários pretenderam que tivesse efeito direto:

“Membros deverão dar efeito aos dispositivos deste Acordo... Membros deverão ter liberdade para determinar os métodos apropriados de implementação dos dispositivos deste Acordo dentro de seus próprios sistema e prática jurídicos – vide Artigo 1(1).

E como eu já disse, é aceitável que outros signatários não considerem que ele tenha tal efeito. (tradução nossa)

Quanto ao argumento (também suscitado por Portugal no caso perante o Tribunal Europeu de Justiça) de que TRIPs é essencialmente diferente do acordo GATT de 1947, a corte inglesa assim concluiu ⁶²:

76. Eu não vejo em nada algo que altere o caráter fundamental da OMC e de TRIPs como sendo um acordo entre nações. No final há ainda grande flexibilidade. Outrossim a própria natureza do mecanismo imposto, urgindo os membros pelo cumprimento, é inconsistente com a noção de que o Tratado em si seja auto-executável em conferir direitos privados aos cidadãos. O Sr. Hoskins, que defendeu o tema TRIPS tão brilhantemente, disse que TRIPs é “muito mais vinculante” do que GATT 1947. Mas ultimamente não tem sido vinculante e eu

⁶⁰ It should be noted that Switzerland led an initiative halfway through the Uruguay Round to require each GATT member to give the GATT direct effect, or some equivalent status, in their national law. As Kuijper, *supra* note 11, at 65, notes this "would have assured equality between the parties in respect of 'internal enforcement' of the GATT." The fact that this was not included in the final Uruguay Round Agreement seems to indicate, however, that the GATT members as a whole still do not desire direct effect for the GATT, Judson Osterhoudt Berkey, *The European Court of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting*, Harvard Law School, encontrado em <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/98-3-.html>

⁶¹ UK High Court of Justice dated 20 December 1996 in the case of *Lenzing AG's European Patent (UK)*, [1997] R.P.C., 245, see p. 267 f, encontrado em <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/1996/390.html> (“67. I think the point really merits no further consideration, but it is only fair that I go into some of the arguments further. First then I think it worthy of note that the language of TRIPS is not that of a Treaty intended by the signatories to have direct effect:

“Members shall give effect to the provisions of this Agreement... Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice” - see Article 1(1).

And as I have said it is accepted that other signatories do not consider it to have such effect.”)

⁶² (“76. I do not see any of this as altering the fundamental character of the WTO and TRIPS as merely an agreement between nations. In the end there is still great flexibility. Moreover the very nature of the machinery imposed, urging members towards compliance, is inconsistent with the notion that the Treaty itself is self-executing by way of conferring private rights on citizens. Mr. Hoskins who argued the TRIPS point so splendidly, said that TRIPS is “far more binding” than GATT 1947. But ultimately it is not binding and I have no doubt that the distinctions of procedure he relies upon are distinctions without a difference.”)

não tenho dúvidas de que as distinções de procedimento nas quais ele se ampara são distinções sem diferença. (tradução nossa)

A conclusão do acórdão (unânime) é assim enfática ⁶³:

82..Eu concluo que a OMC e TRIPs não são capazes de ter efeito direto e que o ponto é tão evidente em si a ponto de cair no âmbito da doutrina do *acte claire* (tradução nossa).

O órgão jurisdicional da OMC rejeita o efeito direto

Nada de extraordinário em tal conclusão. Mesmo os doutrinadores mais imparciais reiteram a impossibilidade prática e jurídica do efeito direto:

As razões para ser cauteloso quanto a tecer comparações entre o efeito direito concedido a outros acordos internacionais e o efeito direito do GATT 47 aplica-se também ao novo GATT. O preâmbulo do GATT 47, que é o mesmo preâmbulo do GATT atual, passa a mensagem que o sistema GATT é desenhado meramente para fornecer um fórum de viabilização de negociações multilaterais direcionadas para a liberalização do comércio. E ainda que verdadeiro que o sistema GATT tenha produzido alguns acordos carentes de harmonização, mais notadamente a Rodada Uruguai de Acordos Antidumping, Subsídios e Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), é verdade também que tais acordos requerem dispositivos de leis nacionais para proteger direitos individuais ⁶⁴ (tradução nossa).

Isso ocorre porque o Acordo de 1994 é, não menos do que o de 1947, e talvez mais, um ajuste entre e Estados, e destinado a ter efeitos *exclusivamente* entre eles:

O GATT, entretanto, é em última instância um acordo regulando os direitos e obrigações de seus membros e não de partes privadas. O preâmbulo ao GATT diz que os membros, enquanto estados soberanos reconhecem “que as suas relações no âmbito do esforço comercial e econômico devem ser conduzidas visando o incremento dos padrões de qualidade de vida, assegurando emprego geral e um aumento grande e estável do volume de renda real e demanda efetiva, desenvolvendo o uso completo dos recursos do mundo e expandindo a produção e troca de bens.” Esses são os objetivos que somente podem ser alcançados e avaliados numa base macroeconômica com relação aos próprios membros e não numa base microeconômica em relação às partes privadas.

(...)

A ênfase nos membros do GATT em oposição às partes privadas é inerente a vários dos princípios fundadores do GATT. Por exemplo, não-discriminação no GATT significa não-discriminação entre os membros e não não-discriminação entre os comerciantes individuais de diferentes membros. De fato, seria impossível assegurar que a discriminação não ocorreria entre comerciantes individuais dentre os membros do GATT porque diferenças naturais de acesso aos fatores de produção e de tecnologia dos diferentes membros produzem automaticamente diferenças nas posições concorrenciais destes comerciantes. Sem estas

⁶³ (“I conclude that the WTO and TRIPS is not capable of having direct effect and that the point is so self-evident as to fall within the *acte claire* doctrine”)

⁶⁴ Judson Osterhoudt Berkey, *The European Court Of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting*, op.cit. (“The reasons for being cautious about drawing comparisons between the direct effect granted to the other international agreements and direct effect for the GATT 47 apply to the new GATT as well. The GATT 47 preamble, which is still the preamble to the GATT today, conveys the message that the GATT system is designed merely to provide a forum for engaging in multilateral negotiations directed at trade liberalization. And while it is true that the GATT system has produced some agreements requiring harmonization, most noticeably the Uruguay Round Agreements on Antidumping, Subsidies, and Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), it is also true that those agreements require national law provisions protecting individual rights.”)

diferenças de acesso aos fatores de produção e de tecnologia, o comércio internacional não produziria quaisquer ganhos sociais e económicos ⁶⁵ (tradução nossa).

Na verdade – e esse é um argumento crucial – o próprio órgão de adjudicação da OMC declarou que o acordo de 1994 não é, por si só, suscetível de aplicação direta, e que a própria OMC nunca afirmou que pudesse ter tal efeito. Mas o acórdão ⁶⁶ ressalva a hipótese de que um sistema constitucional específico o obrigue:

7.72 Sob a doutrina do efeito direto, cuja existência tem sido verificada mais notadamente no ordenamento legal da CE, mas também em certos acordos de livre comércio, obrigações direcionadas aos Estados são interpretadas como criando legalmente direitos e obrigações executáveis para partes privadas. Nem o GATT nem a OMC foram até o presente interpretados por instituições GATT/OMC como um ordenamento legal produzindo efeitos diretos⁶⁷. Segundo esta abordagem, GATT/OMC *não* criaram um novo ordenamento legal que sujeite nem as partes contratantes nem os Membros ou seus nacionais ⁶⁸ (tradução nossa).

Note-se que idêntica questão foi posta ao órgão recursal da OMC no caso Índia-E.U.A. sobre patentes de 1997, e o acórdão declarou erro na decisão do órgão de primeira instância que mandava levar em conta os interesses *das partes individuais* e não só dos Estados Membros na aplicação de TRIPs. Disse o acórdão:

⁶⁵ Judson Osterhoudt Berkey, *idem, eadem*. (“The GATT, however, ultimately is an agreement regulating the rights and obligations of its members not individuals. The preamble to the GATT states that the members, as sovereign states, recognize “that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods.” These are goals which can only be achieved and evaluated on a macroeconomic basis with respect to the members themselves and not on a microeconomic basis with respect to individuals. This emphasis on the GATT members as opposed to individuals is inherent in several of the GATT’s founding principles. For example, non-discrimination within the GATT means non-discrimination between members and not non-discrimination between individual traders in different members. In fact, it would be impossible to ensure that discrimination did not occur between individual traders across GATT members because natural differences in the factor endowments and technology of the different members automatically produce differences in the competitive positions of these traders. Without these differences in factor endowments and technology, international trade would not produce economic welfare gains at all.”)

⁶⁶ Report of the Panel of 22 December 1999, United States - Sections 301-310 of the Trade Act of 1974, 99/5454, WT/DS152/Re.h

⁶⁷ [Nota original do acórdão]. We make this statement as a matter of fact, without implying any judgment on the issue. We note that whether there are circumstances where obligations in any of the WTO agreements addressed to Members would create rights for individuals which national courts must protect, remains an open question, in particular in respect of obligations following the exhaustion of DSU procedures in a specific dispute (see Eeckhout, P., *The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems*, *Common Market Law Review*, 1997, p. 11; Berkey, J., *The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A Question Worth Revisiting*, *European Journal of International Law*, 1998, p. 626). The fact that WTO institutions have not to date construed any obligations as producing direct effect does not necessarily preclude that in the legal system of any given Member, following internal constitutional principles, some obligations will be found to give rights to individuals. Our statement of fact does not prejudice any decisions by national courts on this issue.

⁶⁸ (“7.72 Under the doctrine of direct effect, which has been found to exist most notably in the legal order of the EC but also in certain free trade area agreements, obligations addressed to States are construed as creating legally enforceable rights and obligations for individuals. Neither the GATT nor the WTO has so far been interpreted by GATT/WTO institutions as a legal order producing direct effect. Following this approach, the GATT/WTO did *not* create a new legal order the subjects of which comprise both contracting parties or Members and their nationals.”)

O Painel referiu-se ainda a certos relatórios ⁶⁹ do painel GATT 1947 como autoridade para este princípio. O Painel ressaltou que considerando que as “disciplinas formadas sob o GATT 1947 (tão chamadas GATT *acquis*) foram primordialmente direcionadas para o tratamento de bens de outros países”, “o conceito de proteção das expectativas legítimas “em relação ao Acordo TRIPs aplica-se às “relações concorrenciais entre os nacionais de um Membro e aqueles de outros Membros (e não entre bens produzidos domesticamente e bens de outros Membros, como na área de bens)” ⁷⁰ (tradução nossa)

(...)

Por essas razões, nós não concordamos com o Painel que as expectativas legítimas dos Membros e partes privadas detentores de direitos concernentes a condições de concorrência devam sempre ser consideradas ao se interpretar o Acordo TRIPs. (tradução nossa)

Cabe por fim notar que no mais importante caso tratando sobre a aplicação de TRIPs na esfera interna dos países, o diferendo quanto às patentes canadenses julgado pelo órgão jurisdicional da OMC em 2000, de forma alguma foi alvitrada a *aplicação direta do acordo TRIPs*. Como se verá adiante, a OMC determinou que o Canadá mudasse sua lei, tida por desconforme ao padrão TRIPs. Claro que não pressupôs a aplicação direta. Se o fizesse, inútil seria a recomendação da alteração legislativa.

O instituto como previsto em TRIPs

Observemos o texto de TRIPs, primeiro o do *mailbox*:

8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no ART.27, esse Membro:

a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

⁶⁹ [Pé de página do original] In particular: Panel Report, Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, adopted 23 October 1958, BISD 7S/60, paras. 12-13; Panel Report, United States - Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, adopted 17 June 1987, BISD 34S/136, para. 5.22; and Panel Report, United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930, adopted 7 November 1989, BISD 36S/345, para. 5.13.

⁷⁰ [Pé de página do original] Panel Report, para. 7.21. (“The Panel also referred to certain GATT 1947 panel reports as authority for this principle. The Panel noted that whereas the “disciplines formed under GATT 1947 (so-called GATT *acquis*) were primarily directed at the treatment of the goods of other countries”, “the concept of the protection of legitimate expectations” in relation to the *TRIPS Agreement* applies to “the competitive relationship between a Member’s own nationals and those of other Members (rather than between domestically produced goods and the goods of other Members, as in the goods area) (...). For these reasons, we do not agree with the Panel that the legitimate expectations of Members and private rights holders concerning conditions of competition must always be taken into account in interpreting the *TRIPS Agreement*.”)

c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o ART.33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima.

Passemos agora a perscrutar os direitos exclusivos de comercialização:

9 - Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Assim, como afirmou a decisão da OMC no caso Índia (Estados Unidos), só se falará de direitos exclusivos de comercialização no tocante aos pedidos depositados através de *mailbox*. Não quanto aos depositados antes desse mecanismo, ou fora de seus pressupostos.

Que direitos serão esses?

A norma de TRIPs provê a sua **duração**:

- a) cinco anos, no máximo, tendo como termo inicial a data em que a autoridade sanitária do País aprovar o produto pertinente à patente depositada no *mailbox* como aceitável para consumo.
- b) no entanto, tal prazo será menor, ou mesmo inexistirá, se sobrevier a qualquer data concessão ou rejeição da patente a qual o produto esteja subsumido.

A norma de TRIPs prevê os **pressupostos para que o direito surja**:

- a) que – após 1º de janeiro de 1995 -, haja ocorrido pedido e concessão de patente para aquele produto em outro membro da OMC; e que
- b) cumulativamente, no mesmo país, o produto tenha sido autorizado pela autoridade sanitária local a ser comercializado.

O que TRIPs não fixa é o conteúdo desses direitos.

Como diz o eminente doutrinador argentino Cabanellas ⁷¹:

⁷¹ CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001, p. 422-427

El párrafo 9 aquí glosado constituye una de las normas más confusas del acuerdo TRIP. Ha sido más una pieza de negociación que un producto de un esfuerzo normativo coherente con el resto del articulado del acuerdo TRIPS.

Mediante ese párrafo se crea un nuevo derecho de propiedad intelectual, intitulado "derecho exclusivo de comercialización". Desafortunadamente, ese derecho no tiene una trayectoria precisa en el Derecho Comparado que permita identificar con un grado mínimo de certeza su contenido. Sí cabe inferir que se trata de un derecho que no surge automáticamente del acuerdo TRIP, sino que depende de un acto de la autoridad competente del correspondiente país miembro. También cabe inferir que se trata de un derecho distinto de una patente, pues en *caso* contrario no tendría sentido la adopción de un régimen especial al respecto en el párrafo 9 aquí examinado

A confusão – sentida por todos doutrinadores – exige explicitação, mesmo porque (como comenta o parecer ministerial no recente caso de 11 de setembro de 2007 da Corte Europeia sobre aplicação direta de TRIPs, antes citado) quando há terceiros a serem *excluídos*, há que informar-lhes de que estão sendo excluídos, sob pena de uma proibição difusa e geral, sem atenção à segurança jurídica e ao *substantive due process of law*.

Como nota Cabanellas, só o que se pode depreender com alguma certeza lógica é que o direito não é igual ao que uma patente daria. Imagine-se que seja *menos*.

Na verdade, a solução desse impasse está mesmo em TRIPs.

A exclusividade só se aplica aos pedidos de patente feitos sob o art. 70.8.a

Nota o texto padrão da UNCTAD:

O Artigo 70.0 aplica-se somente relativamente a pedidos de patente depositados em um Membro sob o Artigo 70.8(a). O Artigo 70.8(a) é comentado na seção anterior. Lembre-se que a definição ou escopo de “produto farmacêutico” e “produto químico agrícola” não são fixos, e poderá haver questionamentos quanto às invenções que qualifiquem para a cobertura do Artigo 70.8 e, por extensão, do Artigo 70.9 ⁷² (tradução nossa).

Note-se, aliás, que tal foi afirmado pelo Órgão Recursal na OMPI no caso (India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, AB-1997-5, WT/DS50/AB/R, 19 Dec. 1997 (India – Mailbox) ⁷³

⁷² UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 773. (“Article 70.9 applies only with respect to patent applications filed in a Member under Article 70.8(a). Article 70.8(a) is discussed in the preceding section. Recall that the definition or scope of “pharmaceutical product” and “agricultural chemical product” is not fixed, and there may be questions regarding the inventions which qualify for coverage under Article 70.8 and, by extension, Article 70.9”)

⁷³ UNCTAD, op. Cit., p. 778.

A exclusividade nasce de reivindicações de produto

Tecnicamente, não há *patentes* de processo ou de produto, mas *reivindicações* de processo e de produto, eis que patentes podem tê-las ambas. Mas os efeitos de tais reivindicações são claramente diferenciados no direito interno, no direito internacional e no direito estrangeiro.

TRIPs assim distingue:

ART.27 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, **de produto ou de processo** (...)

ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

a) **quando o objeto da patente for um produto**, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem (6) com esses propósitos aqueles bens; (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no ART.6.

b) **quando o objeto da patente for um processo**, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.

ART.28 **Se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto**, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;

b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado. (...)

Quando TRIPs se refere a um *produto* ela assim distingue com clareza:

ART.65 4 - Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

ART.70 8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a **produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura** em conformidade com as obrigações previstas no ART.27, esse Membro:

a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o ART.33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima.

70.9 - Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização naquele outro Membro.

É correto afirmar que a obrigação prevista no Art. 70.9 só se refere a reivindicações de *produtos*. Assim tem entendido a doutrina:

O termo “patentes para tais invenções” aparentemente refere-se a patentes para produtos farmacêuticos e químicos agrícolas. A definição de “produtos.... farmacêuticos” e “produtos químicos agrícolas” está sujeita a interpretação. Isso foi muito discutido no contexto de negociações mais recentes sobre implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPs e Saúde Pública.

O Novo Pequeno Dicionário Oxford de Inglês define “farmacêutico” com referência cruzada com “drogas medicinais”. Ele define “medicinal” como “1. Tendo propriedades ou atributos curativos; terapêuticos” e “droga” como “1. Qualquer substância que afete o funcionamento físico ou mental de um organismo vivo; esp. Utilizada no tratamento ou prevenção de um mal ou doença” Ao termo “produtos

farmacêuticos” pode ser dada interpretação mais ampla ou mais restrita dependendo do contexto. “Químico agrícola” pode englobar produtos químicos de múltiplos usos, e parece que um Membro poderia restringir a aplicação a aqueles usos declarados de químicos especificamente no campo da agricultura, de forma a impedir que potenciais depositários pretendendo ampliar o escopo da proteção do Artigo 70.8 à “múltiplos usos” dos mesmos produtos químicos fora do campo da agricultura ⁷⁴ (tradução nossa).

Entendamos porque não há direitos exclusivos de comercialização relativos a patentes de processo. No nosso sistema, como aliás prevê TRIPs, a única exclusividade resultante de uma reivindicação de processo é de utilizar-se do mesmo. Outros fabricantes podem, para alcançar o mesmo produto, utilizar-se de outros processos, patenteados ou livres, sem - nem por sombras - violar a patente em questão.

De outro lado, di-lo o art. 42 da Lei 9.279/96, há exclusividade em face *do produto feito com o processo patentado*. Isso reflete inclusive o modelo TRIPs de patente de processo. Só desse produto. Assim, impossível um direito exclusivo de comercialização, eis que outros fabricantes, usando outros processos, poderiam obter o mesmo produto, que poderia ser quimicamente idêntico, ou clinicamente idêntico, ou ambos, suscetível de tornar-se indistinguível do ponto de vista regulatório e assim impossível de constituir uma licença de comercialização *exclusiva* à maneira de TRIPs.

Para criar um direito exclusivo de comercialização em face de patentes de processo, seria preciso que TRIPs instituisse um sistema imensamente mais complexo. Não o fez, mesmo porque o instituto trata-se de resultado de negociações de último momento, não documentadas e pouco refletidas. Seria necessário que TRIPs instituisse alguma forma de reversão de ônus de prova para dar viabilidade na exclusiva, como ocorre com as reivindicações de processo; mas não o fez.

A exclusividade perece na concessão ou denegação da patente

Não há, ao âmbito de TRIPs, a exigência de que se atribuam ou, se atribuídos, que se mantenham direitos exclusivos de comercialização após a concessão de

⁷⁴ UNCTAD, op. Cit., p. 768-769 (“The term “patents for such inventions” appears to refer to patents for pharmaceutical and agricultural chemical products. The definition of “pharmaceutical . . . products” and “agricultural chemical products” is subject to interpretation. This was much discussed in the context of more recent negotiations regarding implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. The Oxford New Shorter English Dictionary defines “pharmaceutical” by cross reference to “medicinal drug”.¹³⁴ It defines “medicinal” as “1 Having healing or curative properties or attributes; therapeutic”¹³⁵ and “drug” as “1. Any substance that affects the physical or mental functioning of a living organism; *esp.* one used for the treatment or prevention of an ailment or disease”.¹³⁶ The term “pharmaceutical products” can be given a broader or narrower interpretation depending on the context. “Agricultural chemical” may encompass chemical products with multiple uses, and it would appear that a Member might restrict applications to those claiming uses of chemicals specifically in the field of agriculture, so as to avoid the prospect of applicants attempting to extend the scope of Article 70.8 protection to “multiple uses” of the same chemicals outside the field of agriculture.”)

uma patente. O termo final desses direitos é OU cinco anos OU a data de concessão da patente.

Simplesmente, à luz de TRIPS, não há convivência possível entre um direito exclusivo de comercialização e uma patente sobre o mesmo objeto.

No caso brasileiro, porém, não cabem direitos exclusivos de comercialização nem antes, nem depois, de nenhuma patente

Se houvesse direitos exclusivos de comercialização no Brasil – o que não há – a aplicação da norma de TRIPs faria extinguí-los à data da rejeição da pretensão patentária pela autoridade nacional.

A razão de TRIPs é muito comezinha:

1. tais direitos, quando um país os conceda, servem para compensar a utilização por um país dos prazos de transição, que resulte no diferimento da obtenção de um *direito exclusivo de patentes* (que incluem direitos exclusivos de fabricação, de comercialização, etc).
2. antecipatórios e substitutivos, tais direitos asseguram àqueles que se valeram do *mailbox* (e não de quaisquer outros) um direito temporário de exclusiva, limitado à comercialização dos produtos fabricados que, se houvesse patente, seriam objeto dessa patente.

Tomando uma metáfora processual: trata-se de uma *antecipação* tendo em vista o *bonus juris* da existência de uma patente e uma licença de comercialização estrangeira, e um *periculum in mora*, já pelo diferimento (que, por TRIPs, pode chegar a dez anos) da proteção pretendida.

Mas, uma vez que o País tenha satisfeito o procedimento de exame, deferindo ou denegando a patente, desaparecem tais direitos. Se ocorre deferimento da patente, morre a antecipação, pois foi garantida a tutela definitiva; se há indeferimento, desaparecem os pressupostos da antecipação, eis que a aparência de bom direito restou falha.

O texto de TRIPs, que prevê os termos de concessão de direitos exclusivos de comercialização, para os países (outros, que não o Brasil) que devem incluir tal instituto na sua lei interna, fala “até que se conceda ou indefira uma patente de produto”.

Não prolonga tal tutela para o exame posterior à concessão, a rescisória, o recurso especial, o extraordinário etc. Uma vez concluso o procedimento administrativo patentário, a lei (que os países que forem sujeitos à regra – não o Brasil – devem promulgar) fará cessar a exclusividade.

Assim explica o livro compilado e editado pela Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento:

Tal rejeição tipicamente ocorrerá por ato oficial do instituto de patentes. Quando uma patente é concedida, os DECs extinguem-se e a proteção da patente inicia-se. A concessão de uma patente, de mesmo

modo, tipicamente ocorre por ato oficial do instituto de patentes ⁷⁵ (tradução nossa).

Assim, TRIPs não manda persistir os direitos até que se esgotem, em *causa soberanamente julgada* as últimas cintilas de esperança do requerente. O mandado é simples: ampara-se o *fumus bonus juris*, que, no âmbito técnico de patentes, esgota-se no fim do longo e complexo exame administrativo. A Autoridade Nacional tendo se pronunciado, extinguir-se-á a tutela antecipatória.

Segundo TRIPs, é necessária lei nacional própria para introduzir este instituto

Verdade é que, como comprovaremos, o instituto como previsto em TRIPs exige uma norma nacional específica. Isso se dá por duas razões: porque o conteúdo do direito não foi especificado pelo texto nacional, e porque cabe à lei nacional, consultando seus interesses próprios, escolher qual das alternativas, compatíveis com TRIPs, que realiza seu interesse público.

A pretendida incorporação ao direito nacional através da Lei n.º 10.603, de 17 de dezembro de 2002

Cabe, aqui, examinar questão interessante: a de se uma norma jurídica brasileira que declara *não excluir* um instituto jurídico determinado, inexistente no direito nacional, cria tal instituto por *citação*.

Exemplifiquemos: imagine-se uma norma hipotética que declarasse que o fato gerador do imposto municipal sobre propriedade urbana não implica em dupla tributação quanto ao fato gerador do imposto sobre propriedade de terrenos no mundo virtual da internet ⁷⁶. Tal declaração constituiria, *a contrario sensu*, o Imposto Municipal sobre Prédios e Terrenos Virtuais?

Essa tese é subscrita em artigo de doutrina ⁷⁷:

Vale notar que os direitos de comercialização foram sistematicamente internalizados pelo sistema jurídico brasileiro. Fato é que o artigo 14, da Lei n.º 10.603, de 17 de dezembro de 2002, que

⁷⁵ UNCTAD, op. Cit., p. 775. (“Such a rejection would typically take place by official action of the patent office. When a patent is granted, EMRs terminate and patent protection begins. The grant of a patent likewise typically takes place by official action of the patent office”)

⁷⁶ No programa Second Life, encontrado em <http://secondlife.com/>, há compra e venda de terrenos e edifícios virtuais, com importantes investimentos de empresas nacionais e estrangeiras; tais operações foram, segundo pronunciamentos reportados na imprensa, proibidas aos advogados que alvitrassem estabelecer-se virtualmente, segundo critérios da ética profissional.

⁷⁷ Direitos Exclusivos de Comercialização, Informativo Dannemann Siemsen no. 9, junho de 2005., encontrado em http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=l_10603_02&pos=6.54&lng=pt.

dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos (“data protection”), a eles referem-se expressamente.

O texto legal ao qual a doutrina se refere é:

Art. 14. Esta Lei não exclui os direitos exclusivos de comercialização de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, estabelecidos em acordos ou tratados internacionais em vigor no Brasil.

Ostensivamente engana-se a afirmação de que o artigo 14, da Lei n.º. 10.603, de 17 de dezembro de 2002, agora transcrito, *sistematicamente* incorpore os direitos exclusivos de comercialização no direito nacional. Difícil, na verdade, é conceber meio mais assistemático de incorporação de normas num sistema jurídico.

Se, como foi demonstrado, a Lei n.º. 10.603, de 17 de dezembro de 2002 não criou o instituto no direito brasileiro, não há dúvidas de que o Brasil não introduziu no sistema nacional os direitos exclusivos de comercialização. Di-lo o magistério de Maristela Basso ⁷⁸:

Há três exceções ao período de transição (além dos referidos arts. 3, 4 e 5 do TRIPS), que devem ser observadas:

1) *art. 65.5*: o padrão de proteção dos direitos de propriedade intelectual, previstos na legislação interna, não pode ser diminuído pelo Estado parte que se utilize do período de transição. Esta regra tem sido observada pelo Brasil que tem editado leis novas sobre a matéria elevando os padrões de proteção;

2) *art.70.8*: os Estados partes que não possuíam sistema para proteção patentária a produtos farmacêuticos nem a produtos químicos para agricultura, de conformidade com o art. 27, devem criar um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados. O Brasil cumpriu esta exceção e notificou a OMC;

3) *art. 70.9*: prevê a criação de sistema de proteção a direitos exclusivos de comercialização, o que ainda não foi cumprido pelo Brasil.

A pretendida incorporação através do art. 230 do 9.279/96

Tem-se afirmado, em pleitos judiciais, que os direitos exclusivos de comercialização teriam sido incorporados pelo instituto do *pipeline*, previsto no art. 230 e seguintes do CPI/96.

⁷⁸ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 284.

Não é correto afirmar que o art. 70.8 foi regulamentado no Brasil pelo art. 230 da Lei 9.279/96. O instituto foi introduzido pelo art. 229-B da mesma lei, introduzido pela Lei 11.096 de 2001, e tal foi informado à OMC pelo documento. OMC WT/TPR/M/75, December 2000.

O que ocorre é que os artigos 229-B e 230 formam, entre outras características da lei brasileira, um conjunto que configura um *excesso* em face do previsto no texto do art. 70.9 de TRIPs, o que é facultado ao Brasil segundo o Art.1.1 do mesmo Acordo. O excesso, à luz do próprio TRIPs, elimina a necessidade do *exato*, e assim o Brasil não tinha de implementar, e de fato não criou, direitos exclusivos de comercialização em seu sistema jurídico.

Assim, não existe – para nenhum caso imaginável – direitos exclusivos de comercialização no Direito Brasileiro.

O conteúdo do direito não foi fixado pela lei brasileira

Para entendermos como esta *confusão* do instituto previsto em TRIPs na verdade não lhe quebra a sistemática, sigamos a reflexão de doutrina alheia e recente ⁷⁹:

Destarte, o Acordo Trips não obriga nem favorece partes privadas, vincula apenas os Estados-Membros, que devem legislar para incorporar aos seus sistemas jurídicos as regras de proteção estabelecidas no Acordo Trips. Para melhor compreensão do sistema adotado pelo Acordo Trips, vale conferir as lições de Carlos Correa:

O artigo 1.1 deixa claro que os Países-Membros devem aplicar o Acordo mediante normas internas de instrumentação. As disposições do Acordo estão dirigidas aos Estados e não modificam diretamente a situação jurídica das partes privadas, que não poderão reclamar direitos em virtude do Acordo até e na medida que o mesmo for recepcionado pela legislação nacional.

Desde o início das negociações, se fez evidente que a intenção dos países participantes foi desenvolver padrões contra os quais deviam ser julgadas as legislações nacionais. Em caso de descumprimento, outro Estado e não uma parte privada poderá efetuar a reclamação. O Estado que incorrer em descumprimento poderá ser submetido a um procedimento multilateral de solução de diferenças. ⁸⁰

⁷⁹ DOMINGUES, Renato Valladares. Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos no Sistema da Organização Mundial do Comércio: A Aplicação do Acordo Trips. São Paulo: Lex Editora S.A. : Aduaneiras, 2005.

⁸⁰ [Nota do original] CORREA. Op. cit., p. 35-36. Tradução livre do autor. No original: El artículo 1.1 deja em claro que los Países Miembros deben aplicar el Acuerdo mediante normas internas de instrumentación. Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídica de las partes privadas. Quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta en la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional. Desde el inicio de las negociaciones, se hizo evidente que la intención de los países participantes fue desarrollar estándares contra los cuales debían ser juzgadas las legislaciones nacionales. En caso de

A existência de prazos de transição para os países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo incorporarem as regras do Acordo Trips em suas legislações confirma o caráter não-auto-executório do tratado.⁸¹

Maristela Basso esclarece que "muitos países, sobretudo os desenvolvidos, têm ratificado o Trips, e pelo seu caráter 'não-executório' ou no self executing, adotando leis para incorporar as disposições do Acordo em suas legislações".⁸² Mais adiante a autora esclarece que:

(...) nos Estados Unidos, foi sancionada uma lei especial para incorporar o Trips ao seu direito interno, em 1994. A União Européia ratificou o Trips, e a Comissão Européia declarou que as disposições do Acordo não são "por sua natureza suscetíveis de serem invocadas pelos particulares na Comunidade ou frente aos tribunais dos Países-Membros" razão pela qual a Comissão modificou as normas preexistentes em matéria de marcas e de circuitos integrados.

Em seguida, prossegue informando que "em 1994 o Canadá, o Japão e a Austrália modificaram suas leis para adaptá-las ao Trips".

Chegando ao ponto fulcral de nosso tema: como dar conteúdo aos direitos exclusivos de comercialização, e cumprir TRIPs. O diferendo Estados Unidos- Índia exatamente sobre a questão respondeu direta e inequivocamente:

O conteúdo dos direitos exclusivos de comercialização só pode ser precisado pela lei nacional, que é a única adequada a cumprir o mandado do texto internacional⁸³.

A diversidade do tratamento nas leis nacionais

Pois a Índia entendeu, na sua lei nacional, que a criação do *mailbox*, com a eventual concessão da patente depois de 2005, implicava apenas em pagamento de *royalties* pelas demais empresas que – não obstante a concessão da patente – continuavam a fabricar livre e irrestritamente o produto *exclusivo*⁸⁴. Cumpru-se o *mailbox* estabelecendo uma patente pós-mailbox que,

incumplimiento. otro Estado y no una parte privada podrá efectuar el reclamo. El Estado que ha incurrido en el incumplimiento podrá ser sometido a un procedimiento multilateral de solución de diferencias.

⁸¹ [Nota do original] *Ibid.*, p. 36.

⁸² [Nota do original] BASSO. *Op. cit.*, p. 177. *Ibid.*, p. 177-178. *Ibid.*, p. 178

⁸³ "To answer this question, we must recall first an important general rule in the Trips Agreement. Article 1.1 of the Trips Agreement states, in pertinent part: Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice". Members, therefore, are free to determine how best to meet their obligations under the Trips agreement within the context of their own legal systems. And, as a Member, India is free to determine the appropriate method of implementing its obligations under the Trips Agreement within the context of its own legal system".

⁸⁴ A lei indiana de patentes, s. 11A(7) assim dispõe: "the rights of patentee in respect of applications made under sub-section (2) of section 5 before the 1st day of January, 2005 shall accrue from the date of grant of the patent: Provided also that after a patent is granted in respect of applications made under sub-section (2) of section 5, the

conquanto *exclusiva*, excluía apenas a gratuidade, mas nunca a competição. E tal opção não recebeu questionamento perante a OMC ⁸⁵.

Pois que a noção jurídica de *derechos exclusivos* não é unívoca em propriedade intelectual; a exclusividade não necessariamente exclui a competição ⁸⁶. Como precisa o mais reputado especialista argentino, professor da Universidade de Buenos Aires:

El Acuerdo nada dice sobre el contenido y alcance de los "derechos exclusivos de comercialización". La introducción de este concepto fue producto de un compromiso de última hora, y no existe documentación para rastrear su fundamento ni origen. Parece claro, empero, que el titular de tales derechos no puede ser colocado en igualo mejor posición que el titular de una patente. Pues, si así fuera, el plazo de transición sería letra muerta.

Cabe interpretar, por tanto, apelando a una distinción propia del derecho de patentes, que los "derechos exclusivos de comercialización" confieren un *ius exclusivum*, pero no un *ius prohibendi*. Este último es, precisamente, el que caracteriza de modo esencial a una patente (Massaguer, 1989, p. 38). Ello significa que el titular de tales derechos podría comercializar su producto y requerir eventualmente una remuneración de terceros que también lo comercializaren, pero no podría excluirlos de tal comercialización ⁸⁷.

Seguiu a lei indiana, no tocante ao *mailbox*, exatamente o caminho apontado, criando um *jus exclusivum*, sem *jus prohibendum*. De outro lado, no tocante aos

patent-holder shall only be entitled to receive reasonable royalty from such enterprises which have made significant investment and were producing and marketing the concerned product prior to the 1st day of January, 2005, and which continue to manufacture the product covered by the patent on the date of grant of the patent and no infringement proceedings shall be instituted against such enterprises".

⁸⁵ Sorcha O'Carroll, Importing Indian Generic Drugs Following TRIPS: Case Studies from Zambia and Kenya, encontrado em <http://www.law.utoronto.ca/accesstodrugs/documents/TRIPS%20ocarroll%20trips.doc>, visitado em 1/10/2007. No tocante a direitos exclusivos de comercialização, a lei excluiu remédios pertinentes à medicina tradicional indiana, tendo sido apenas concedidos para quatro requerentes, vide P.M. George Kutty, India Patents - Exclusive Marketing Rights (EMR), encontrado em [http://ezinearticles.com/?India-Patents---Exclusive-Marketing-Rights-\(EMR\)&id=79426](http://ezinearticles.com/?India-Patents---Exclusive-Marketing-Rights-(EMR)&id=79426), visitado em 28/9/2007.

⁸⁶ Usando nomenclatura menos precisa do que Carlos Correa, assim indiquei as alternativas de ação estatal em face da produção de bens intelectuais voltados para o mercado, em minha Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual, publicado na Revista de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da UERJ, no 4-5, 2005: "Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito. A correção do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma garantia legal, por exemplo: 1. por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão querido aos juristas, usus, fructus; abusus); ou então 2. por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito de fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem ter o direito de proibir o uso; ou ainda 3. por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação tecnológica ou autoral.

⁸⁷ CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPS – Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p.232-235. Uma forma mais destilada da proposta, para a aplicação dos Direitos Especiais de Comercialização do art. 70.9 do TRIPS, destinada aos países asiáticos, e possivelmente a assimilada pela lei indiana encontra-se em Correa Carlos. Intellectual property rights, the WTO and developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251. Transitional Periods and Provisions.

direitos de comercialização, afirmou seus interesses culturais excluindo das concessões as tecnologias relativas à sua medicina tradicional.

Outro caminho seguiu o Egito, que introduziu os direitos exclusivos de comercialização em seu sistema legal através de mutação legislativa de 2001⁸⁸. Direitos plenos, sem consideração a valores culturais.

Assim, é indispensável que a lei nacional explicita suas escolhas de caráter de política pública, dentro dos limites prescritos no ato internacional, pois esse é um *mandamento* de TRIPs.

A imprescindibilidade de um procedimento administrativo de substância

Diz Cabanellas, breve e incisivamente:

Los derechos exclusivos de comercialización no surgen automáticamente, sino que requieren de un acto formal de concesión⁸⁹.

Assim, temos uma concessão; direitos exclusivos não nascem de si só. Um ponto a mais que obriga, em nosso sistema constitucional, a emissão de norma legal própria é a *necessidade pública de um procedimento administrativo especial*.

Mesmo no sistema indiano, que sempre criou norma própria por lei específica, a inexistência de um procedimento sujeito à participação múltipla e a sindicabilidade constituiu o mais veemente ponto de atrição com o interesse público:

A concessão de DEC (direitos exclusivos de comercialização) resulta em um direito mais forte que aquele concedido por patente. Comparado com a patente, o procedimento de obtenção de um DEC é muito mais fácil e sem qualquer dispositivo de oposição para tal concessão. A crença da Índia de que a obrigação de DEC é mais fraca que aquela de uma patente de produto é mal colocada. Como o procedimento para concessão de DEC não possui qualquer mecanismo de revisão para verificação de abuso, ele pode, de fato, oferecer um monopólio mais rígido do que o das patentes⁹⁰ (tradução nossa).

⁸⁸ Ragaii El Dekki & Partners, Egypt: New Intellectual Property Law In Egypt, encontrado em <http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=13394>, visitado em 18/10/2007.

⁸⁹ CABANELLAS, Guillermo. Op. cit, p. 422-427

⁹⁰ Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? The Hindu Business Line, edição de 20 de março de 2004, encontrado em <http://www.blonnet.com/2004/03/20/stories/2004032000220800.htm>, visitado em 25/9/2007. The grant of EMR results in a right stronger than that of a patent grant. Compared to a patent, the procedure involved in getting an EMR is much easier and without any provision for opposition of such a grant. India's belief that EMR obligation is weaker than that of product patents is misplaced. As the procedure for granting EMR does not have any review mechanism to check abuse, it can, in effect, offer a monopoly more rigid than that of patents.”)

Necessidade de um procedimento multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados

Voltemos à ponderada observação do parecer ministerial do caso da Corte Européia de 11 de setembro de 2007: há sempre interesses de terceiros, da sociedade em geral, numa conceção de exclusiva tecnológica.

Pois uma patente ou um direito exclusivo de comercialização não serão posições jurídicas individualizadas de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:

1. exclusivas como as descritas serão propriedades no sentido constitucional, e vinculadas ao ditamen do *uso social*, em sua modalidade de interesse difuso ⁹¹.
2. mais ainda, sob a tutela constitucional que lhes é deferida, tais exclusivas são sujeitas a uma vinculação específica ao *interesse social, e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil* ⁹².
3. tais propriedades, não obstante serem assim classificadas, são simultaneamente *concorrenciais*, simultaneidade que aponta no *leading case* do STF sobre a natureza dos direitos de Propriedade Intelectual ⁹³, e que denota a clara existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes;
4. no que se constituem em *exclusões concorrenciais*, suscitam relevantes interesses no âmbito do direito anti-monopólico ⁹⁴;

⁹¹ Veja, nesse teor, a importante tese doutoral da Prof. 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.

⁹² 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 em-presas 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.

⁹³ 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 marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para praticas 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.

⁹⁴ Luis Roberto Barroso, 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)”.

5. 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, 1 da Declaração Universal de 1948 ⁹⁵;
6. 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 ⁹⁶;
7. 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 ⁹⁷, 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 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.

Incidentalmente, noticie-se que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra o INPI, em relação exatamente a um aspecto do procedimento administrativo ao qual falecia o caráter multilateral e dialogal, o qual se encerrou com a submissão da autarquia às razões ministeriais ⁹⁸.

⁹⁵ 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

⁹⁶ “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.

⁹⁷ AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza Federal Convocada

⁹⁸ ACP 200351015135845, 1ª Turma Especializada Tribunal Regional Federal - 2ª região. A questão é aflorada em em <http://www.abpi.org.br/semianteriores/boletins/Bol5724.pdf> e em BINENBOJM, Gustavo; GAMA JUNIOR, Lauro. O Direito à proteção patentária como Direito Fundamental: Interpretações sistemática, teleológica,

Por tais características, se assegura sempre que as exclusivas tecnológicas sejam deferidas apenas após *procedimento administrativo de caráter especial*⁹⁹. Assim relatamos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. 2003, Lumen Juris:

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. **O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante.** Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.

E, na pesquisa em curso sobre o direito constitucional aplicável à Propriedade Intelectual¹⁰⁰:

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei de patentes – 9.279/96 - configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos.

O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade.

Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

- Examinar a existência dos pressupostos;

constitucional e internacional. Disponível na internet em <http://mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto820.rtf>, acessada em 1/10/2007.

⁹⁹ NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Rio de Janeiro, 2002, p. 454-455, pareceria ter uma perspectiva mais restritiva do alcance do direito administrativo em face da propriedade industrial: “Em sede de Direito Administrativo, interessa o exame das relações do titular da propriedade intelectual com o Estado, em caráter de subordinação, relativamente ao sistema administrativo de garantias, e, eventualmente, à intervenção econômica a que estão sujeitas”. No entanto, logo em seguida, falando do sistema de licenças compulsórias, o autor revela sua convicção quanto ao potencial interesse público envolvido no instituto: “Em ambos os casos, como se observa, é manifesta a prevalência do interesse público específico sobre o privado, o que justifica a imposição do regime especial sobre a riqueza econômica representada pela invenção patenteada. Todavia, se o interesse público a tanto o exigir, o ordenamento poderá assumir a forma radical de intervenção dominial, procedendo-se à desapropriação do privilégio pela União (art. 39)”.

¹⁰⁰ Encontrada em <http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>; publicada em parte em BARBOSA, Denis Borges . (1) Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. -, em parte em 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 ainda em Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Jurídica do Palácio do Planalto, Brasília, p. 01 - 87, 31 mar. 2007.

- Declarar-lhes a existência;
- Constituir o direito de exclusiva.

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às regras do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Cabe também neste passo a citação acima de Robert A. Choate e William Francis. Sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando”¹⁰¹.

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

Tal exame é de caráter obrigatório e preciso, como tive ocasião de enfatizar¹⁰².

¹⁰¹ Jessé Torres Pereira Jr., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

¹⁰² BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 - 39, 30 jul. 2006.

Conceder um monopólio nos termos do sistema da Lei 9.279/96 sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

O STF, na decisão já ementada acima, do Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966., assim enunciou a questão:

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls.777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um suscinto e inconvincente parecer, que não se fundou em qualquer elementos, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarilio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 n°s I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

Assim, sem exame, ou com exame que não se aprofunde em novidade, a patente é nula. Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira ¹⁰³, falando do Código de 1945:

103 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 295 e 296.

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos - em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dar lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritas na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) e, por conseqüência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3.^o e 4.^o, do Código, em que se verifica a nulidade do privilégio.

Não menos veemente é Pontes de Miranda ¹⁰⁴:

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. -

A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve pedido sem qualquer relatório.

São causas de nulidade:

(...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)

c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital);

d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27);

e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam a nulidade:

“Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito: Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da invenção, abertura de prazo para apresentação de oposição, deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for constatado que o processo não tramitou regularmente ou o próprio INPI deixou de publicar os seus

104 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscetíveis após a transitar em julgado a decisão administrativa”, que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346 Doutrina “”3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.”.

respectivos despachos no órgão oficial, é certo que será motivo não só para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade ¹⁰⁵”.

“Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não são de responsabilidade do titular. Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à etapa em que ocorrida a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente concedida” ¹⁰⁶.

E, em sua límpida tese doutoral, Jacques Labrunie ¹⁰⁷:

"Se, a despeito do acurado exame do técnico e da possibilidade de manifestações de terceiros, o INPI ignorar que a invenção já estava revelada, compreendida, assim, no estado da técnica, e conceder a patente, tal título será nulo. O mestre Pouillet (90, p.456) afirmava, peremptoriamente, que a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente: 'se a primeira condição de uma invenção, para ser patenteável, é ser nova, por uma consequência lógica, a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente. Essa segunda disposição é a sanção natural da primeira'." ¹⁰⁸

"A patente também será nula se concedida ao arrepio das disposições legais referentes ao processamento e exame do pedido, isto é, se for desrespeitado o *due process of law* (art. 30 e seguintes), que também integra o rol das condições de forma. (...) Se não for requerido o exame, e o INPI, de ofício, proceder ao exame do pedido, a patente concedida será nula por aplicação dos arts. 46 e 33. Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, no julgamento da Apelação Cível n. 36.005-SP, decretou a nulidade de patente de invenção, a qual, entre outras irregularidades, em seu processo de obtenção, desrespeitou o *due process of law*, pois o pedido de patente foi deferido antes do decurso do prazo de recurso (RFE, 2ª T., rel. Min. Jarbas Nobre, DJU 30.09.1975, p. 7.003)." ¹⁰⁹

105 SOARES, José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107.

106 DANNEMAN.Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139.

107 Direito de Patentes:

Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: SP. Manole, 2006.

108 Op. Cit., p. 74

109 Op. Cit., p. 95.

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais cintilante especialista argentino:

“Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para declarar a nulidade de uma patente já concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da outorga de patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm muito escassa incidência em relação à satisfação dos fins a que se dirige o Direito das patentes. Como foi exposto anteriormente era este apartado, deve ser aqui aplicado o princípio "*de minimis non curat lex*". Ele é particularmente importante em relação aos vícios que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante no cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor nas publicações exigidas pela Lei não devem originar a nulidade da patente afetada¹¹⁰. ...O procedimento tem uma função instrumental relativa à determinação dos extremos substantivos da outorga das patentes, e por outro lado, como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na matéria de procedimento deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das patentes.” (tradução nossa)¹¹¹

“Também serão nulas as patentes em relação às quais não se tenha realizado o exame que exige a legislação aplicável”¹¹².

Note-se que nem em TRIPs, e muito menos na lei nacional, se preceitua que o procedimento de licença de comercialização e o de *exclusivização* de tais direitos seja o mesmo, e muito menos que deva correr, um e outro, no mesmo órgão ou entidade pública.

O que decorre do nosso sistema constitucional, é que haja um procedimento administrativo especial de declaração ou constituição desses direitos.

Mas será essa complexidade aplicável ao caso dos direitos de comercialização?

Arguir-se-ia, talvez, que a natureza transitória do instituto, e a rede de segurança da concessão de prévias patentes externas reduziria o risco social de

110 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Editorial Heliasta, 2001, p. 537.

111 “En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el principio "*de minimis non curat lex*". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de la patente afectada. (...)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los aspectos sustantivos de las patentes.

112 Cabanellas, p. 539. “También serán nulas las patentes respecto de las cuales no se haya realizado el examen que exige la legislación aplicable”

um procedimento menos cuidadoso. Ter-se-ia, como parâmetro similar, o das patentes *pipeline* de que trata o art. 230 da Lei 9.279/96, para as quais, de forma similar, se dispensaria o procedimento administrativo especial, fiando-se numa precedência de exame estrangeiro.

Os dois argumentos são de pouca fé.

O exemplo das patentes *pipeline*, em particular, encontra exatamente a longa crítica, acima transcrita, quanto à necessidade, como matéria de cunho até constitucional, de um exame substantivo e preciso como propugna a decisão do STF citada. Para não nos alongarmos em matéria por si complexa, remontamos ao trabalho citado, apenas transcrevendo, em adição, jurisprudência mais recente:

Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado. Apelação Cível 2005.51.01.500712-8, Acórdão unânime da 2a. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região.

Ainda que a inconstitucionalidade apontada não derive de falha das garantias processuais, ela certamente questiona o poder liberatório pleno do exame estrangeiro.

Em segundo lugar, a simples aplicação, sem prudência, dos critérios do art. 70.9 de TRIPs (aliás, reiteradamente classificados como de elaboração precepitada e irrefletida) leva a resultados como os descritos, no sistema argentino, por Carlos Correa ¹¹³:

1. Concessão de direitos de comercialização a tecnologias já em domínio público;

¹¹³ Carlos M. Correa, Recent Developments In The Field Of Pharmaceutical Patents: Implementation Of The Trips Agreement, encontrado em <http://www.haiweb.org/campaign/novseminar/correa2.html>, visitado em 25/9/2007. EMRs have been granted at least in one case. The Argentine Patent Office conferred such rights in favour of a U.S company in September 1998. Several elements of that administrative act illustrate the contradiction between the provision of a transitional period and the granting of EMRs. In the referred case, the patent application did not cover a new chemical entity, but just a formulation form of a product (olanzapine) which was in the public domain in Argentina. In addition, the claimed formulation had been disclosed in a previous foreign patent owned by the same company and, therefore, did not meet the patentability requirements. As one of the basis for the application of EMRs, the U.S company alleged a patent granted in Luxembourg after six days of procedures... In Luxembourg patents are granted without prior examination, and without any guarantee on the existence, novelty, etc. of the invention. Despite these fragile grounds, the U.S company has attempted to block the commercialization by third parties of any product containing the active ingredient. A provisional measure by an Argentine court has prevented the company to do so, but the final outcome of the case is still unknown. This evident abuse of article 70.9 of the TRIPs Agreement indicates that developing countries under a transitional period should ensure that EMRs, if granted, should: apply only to new chemical entities, since the rationale of said article clearly is to provide protection to such entities, and not to a simple formulation of a known product; require that a patent obtained in other WTO Member that serves as a basis for the EMRs, be granted in a country with a real and serious examination procedure.

2. Concessão desses direitos com base em patentes emitidas por países que não fazem nenhuma espécie de exame, ou seja, sem que tal concessão estrangeira represente nenhuma rede de segurança em prol do interesse público do país que concede a exclusiva de comercialização.

O exemplo, aliás, do exame de patentes pipeline no Brasil – que *não fazia exame de substância*, como também não seria aplicável fazer no caso de direitos exclusivos de comercialização - indica a imprescindibilidade de um procedimento administrativo aberto a todos os interessados. O número de pedidos de pipeline realmente deferidos não correspondeu nem de longe aos requeridos ¹¹⁴. Assim, a falta de exame criaria um número iníquo de monopólios de comercialização na economia nacional.

Certamente derrotaria os propósitos da proteção transitória, tal como concebida pelo sistema {*mailbox* mais direitos de comercialização} um exame tão detalhado e tão exaustivo quanto o de patentes. Mas a inexistência de elementos procedimentais que assegurem o respeito ao interesse público, aos direitos de terceiros e à posição legítima dos concorrentes é impensável no sistema brasileiro.

Aliás, tais características conspirariam contra o cumprimento das obrigações do Brasil perante TRIPs, pois o que se teria, no caso de tal concessão, seria a mera aparência de formalidade; um conspícuo atentado ao devido processo legal.

Imprescindibilidade de uma norma de competência

A característica *multilateral e dialogal*, que não é compatível com o sistema constitucional da prestação judiciária brasileira, presume que haja competência primária do Poder Executivo da União ¹¹⁵.

¹¹⁴ Gert Egon Dannemann, Diagnóstico sobre o Sistema de Patentes Brasileiro a partir da Década de 90, <http://www.ids.org.br/site.cfm?app=show&dsp=ged&pos=3.1&lng=pt>: "De acordo com os dados divulgados pelo INPI, dentro do prazo legal de um (01) ano a contar da publicação da lei no. 9.279/96, foram depositados cerca de 1200 (mil e duzentos) pedidos "pipeline". Desses 1200 (mil e duzentos) pedidos, 638 (seiscentos e trinta e oito) se converteram em patentes; 32 (trinta e dois) foram denegados e 26 (vinte e seis) arquivados por descumprimentos de formalidades legais, totalizando 700 (setecentos) pedidos. Dos restantes 500 (quinhentos), muitos (estima-se em torno de 300 casos), não tiveram as patentes correspondentes no exterior concedidas (condição essencial a teor do artigo 230 e seus parágrafos), sendo certo que no momento em que os depositantes comprovarem essa condição, suas patentes "pipeline" não deverão demorar a ser concedidas. Dos aproximadamente 200 (duzentos) restantes, encontram-se em andamento sem previsão para a concessão das respectivas patentes".

¹¹⁵ Quanto à inaplicabilidade do processo civil geral à proteção da Propriedade Industrial, vide recentíssima decisão da Corte Constitucional Italiana (Sentenza N. 170, de 17 de maio de 2007, que exatamente declarou inconstitucional a aplicação do Código de Processo Civil italiano aos pleitos relativos à matéria, tendo em vista sua óbvia inadequação sob os critérios do devido processo legal. A decisão da Corte, pode ser encontrada em <http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivita/corte/pronunceemassime/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=6&iPag=170>Sobre a mutação resultante da decisão constitucional, vide Trevisan & Cuonzo Avvocati, Constitutional Court Rules on IP Proceedings, encontrado em <http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?r=15130&i=75977>.

Não nos demoraremos neste passo. É tão velho e sabido que em direito público não há competência sem norma de atribuição de competência, que podemos passar aqui batido.

Lembra Hely Lopes Meirelles ¹¹⁶:

“(…) A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de Direito”.

Só para não abandonar os clássicos, relembremos Miguel Seabra Fagundes:

“A competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição de ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, e, também, *como meio de garantia para o indivíduo, que tem na sua discriminação o amparo contra os excessos de qualquer agente do Estado*”.

Não há órgão competente para a emissão de tais direitos. O INPI não o tem ¹¹⁷, nem o tem a ANVISA. O interesse econômico dos eventuais favorecidos por um direito exclusivo de comercialização não cria interesse jurídico a falta de norma interna que o adote. *A fortiori*, não cria competência a órgão que não a tem.

O servidor que concedesse direitos de comercialização, sem norma que o autorizasse, perfaria aquele *ato inexistente* que mencionam os livros introdutórios de direito, cujo exemplo mais festejado é o do casamento na polícia, em festas de S.João.

Não se suscite, de outro lado, a cláusula globalizante da Constituição, que não permite que se exclua do Poder Judiciário a reparação de nenhum direito violado. Para o Judiciário, existe norma de competência também; e a competência para apreciar alguma ilicitude da não concessão, pelo Estado Brasileiro, de direitos exclusivos de comercialização – por não prevêê-los na lei interna – é o órgão de diferendos da OMC.

Pois, no caso, se houvesse direitos violados, seriam os dos demais Estados membros da OMC, e não das partes privadas.

Pois não se concederam tais *direitos* aos interessados simplesmente porque no sistema ao qual o Poder Judiciário cumpre tutelar *não existem tais direitos*.

¹¹⁶ Direito Administrativo Brasileiro, 27a. Ed. p. 147

¹¹⁷ A falta de competência do INPI para emissão de tais direitos exclusivos foi precisada nas Notas INPI/PROC/CJCONS/no. 114/07, de 18/4/07, no Processo 52400.000591/07 e 128/07, de 27/4/07, esta referente à Patente 9710372-1.

Declará-los quando não existem importaria em assumir a competência do Poder Legislativo, que não votou a lei que os criaria, ou do Poder Executivo, a quem cumpre executar a política externa, *inclusive a decisão de não cumprir o acordo TRIPs*¹¹⁸.

Lembremos o teor do Acórdão pré-citado da Corte Européia, segundo o qual fazer cumprir TRIPs sem que os outros dois poderes tomassem a iniciativa constitucional que lhes é própria...

teria como consequência privar os órgãos legislativos ou executivos das partes contratantes da possibilidade, prevista no artigo 22o. do referido memorando, de encontrarem, ainda que a título temporário, soluções negociadas.

Ou seja, no contexto da OMC, subsiste o poder de não cumprir a norma internacional, sem violação dos princípios da boa fé entre Estados, ressalvando o poder de negociar alternativas¹¹⁹. Ou de submeter-se às consequências do inadimplemento: as sanções econômicas autorizadas pelo tribunal internacional.

Não há violação do Direito Internacional

Ocorre, no entanto, que nem esse ilícito há. Nem ilícito perante as obrigações internacionais do Brasil há.

Com efeito, afirmar que o Brasil tenha deixado de cumprir o 70.9 de TRIPs é, ainda que docemente, calunioso. Pode-se dizer, como Maristela Basso afirma - sem contradita possível -, que não existe no Brasil o instituto previsto no art. 70.9. Mas disso não se depreenda nenhuma ilicitude *nem na esfera das obrigações internacionais do Estado Brasileiro*. Vejamos.

1. Os Arts. 70.8 e 70.9 de TRIPS apenas são deflagráveis quando o estado membro se vale do prazo transitório excepcional para postergar, até dez anos, a concessão de patentes para os setores tecnológicos cuja proteção se tornou coativa após 1995.
2. O Brasil passou a plenamente proteger tais setores a partir de 1997, renunciando ao restante de seus dez anos facultativos. Então, o indimplemento hipotético se cingiria ao espaço entre 1/1/1995 e

¹¹⁸ Vale recordar que, ao momento em que se escreve, o Estado Americano descumpr frontalmente, há dois anos, decisão do órgão jurisdicional da OMC em favor do Brasil, no caso dos subsídios americanos ao algodão. É uma decisão de Estado.

¹¹⁹ Há uma tendência, ainda incipiente, de propor uma mudança no *status* das normas da OMC para, como menciona o parecer ministerial na decisão européia de 11 de setembro de 2007, para promovê-las de normas negociais de comércio a um papel de Constituição Mundial. Propugno tal transformação, em especial no estudo de que sou co-autor, Denis Borges Barbosa, Margaret Chon, Andrés Moncayo von Hase, *Slouching Towards Development In International Intellectual Property*, 2007 Mich. St. L. Rev. 1, parte do qual se lê em <http://denisbarbosa.addr.com/balance.pdf>. Mas é certamente um entendimento minoritário.

15/5/1997, quando expirou a *vacatio legis* da lei 9.762/96 e todos os interessados puderam pedir patentes para as tecnologias antes vedadas.

3. Lei posterior, a Lei No 10.196, de 14 de Fevereiro de 2001, conversão de Medida Provisória que a antecederia, assegurou o *mailbox* para o período até 1/1/1995¹²⁰.
4. Note-se que nunca o INPI deixara de receber depósitos de pedidos de patentes para as áreas a que se referem os art. 70.8 e 70.9 de TRIPs, inexistindo, desta feita, qualquer lesão substantiva a direito, até que a lei de 2001 assegurasse dar efeito jurídico retroativo pleno a tal situação de fato¹²¹. Assim, nada resta descoberto do *mailbox*.
5. Uma vez concedidas, as patentes brasileiras têm efeitos econômicos retroativos, permitindo a seu titular haver indenização desde a publicação do conteúdo do pedido, o que se dá até os 18 meses do depósito do pedido¹²². A perspectiva desse ônus habitualmente dissuade possíveis competidores de fazerem uso do objeto pretendido, mesmo considerando que o privilégio possa depois ser recusado.
6. Enfim, o sistema brasileiro da lei de 1996 garantiu, exatamente para os setores tecnológicos favorecidos com os direitos exclusivos de comercialização, a oportunidade de revalidar patentes obtidas no exterior (pipeline), em face a pedido lá requeridos, sem limite de retroação, desde que o objeto não tivesse sido comercializado, e o benefício fosse requerido durante a *vacatio legis* do novo texto legal. Permitiu-se inclusive conversão para esse sistema de pedidos já feitos no Brasil, mediante certas condições.

Assim, em substância não houve aproveitamento do prazo especial de transição. O Brasil deu proteção integral e sem diferimento a todos os pedidos de “produtos farmacêuticos” e “produtos químicos para a agricultura” depositados a partir da data de vigência objetiva de TRIPs, sem abrir espaço – pois o efeito dissuasório da aplicação retroativa da patente uma vez concedida o impediria – a entrada de competidores no mercado; os mais

¹²⁰ Como emenda à Lei 9.279/96: “Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei.” (NR) . O art. 229-A, pretendendo aplicar o teor de 70.8, exclui da mesma consideração os pedidos de patentes de processo: em tal dispositivo, como também no 70.9 fala-se literalmente em “produtos farmacêuticos” e “produtos químicos para a agricultura”. Quanto à tese de que 70.8 protegeria mesmo patentes de *processo*, vide Maristela Basso, Direito do Comércio Internacional – Pragmática, Diversidade e Inovação. Curitiba: Juruá, 2005, p. 395-416.

¹²¹ Tal é de pública sabença. Mas para resguardarmo-nos nessa afirmação, em 4/10/2007, confirmamos especialmente a questão fática com o ilustre Diretor de Patentes do INPI.

¹²² Lei 9.279/96, Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

ousados, serão obrigados a pagar toda a indenização aos eventuais titulares de patentes.

Dissuação mais plena indenização é idêntico a direitos exclusivos de comercialização¹²³. E o prazo mínimo entre 1/1/1995 e a entrada em vigor da nova lei de patentes constrói, dentro de qualquer razoabilidade econômica ou constitucional, uma completa proteção aos direitos de patente de produtos farmacêuticos e agrícolas. Como *proteção antecipatória*, os direitos exclusivos de comercialização perdem qualquer pertinência, se em um ano e cinco meses se introduz o sistema completo de proteção, com retroação completa à data de 1/1/1995.

Mas, como se sabe, o último instituto, o do *pipeline*, é um *plus* quanto a tudo que TRIPs haja imposto aos países, como o Brasil, que não concedessem antes patentes para as áreas cobertas pelo âmbito dos arts. 70.8 e 70.9 de TRIPs. O todo, aliás, contando, mas não se esgotando com o *pipeline*, representa um *sistema de transição* mais forte do que exigido, especialmente em face de um exercício mais restrito do que o facultado.

Na verdade, todo o sistema representa um *plus* em face à contrapartida exigida por TRIPs do exercício pelo país membro do direito ao período de transição, o qual, no caso brasileiro, foi apenas um fragmento do que lhe fora facultado. Não foi exatamente o que estava previsto no art. 70.8, e 70.9 porque foi *mais*.

O Brasil, ao dar mais, não está adstrito a dar o *menos*

Vamos ao óbvio: TRIPs, ao se dirigir aos Estados, impôs o mínimo de proteção a eles e criou, só em face de outros Estados, exigibilidade de cumprimento.

1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Vejamos o que quer dizer “Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo”.

A obrigação brasileira perante o período especial de transição seria cumprida – exatamente a teor de TRIPs –, com a conjugação dos art. 70.8 e 70.9, mas era faculdade brasileira não cumprir exatamente o que está neles disposto, se

¹²³ Aliás, é mais do que o EMR no modelo – lícito e sábio – do *jus exclusivum* mas não *jus prohibendum*, a que se refere Carlos Correa.

desse mais. Emprestando do direito civil, estava *in facultas solutionis* pagar o mais pelo menos, sem que isso implicasse em mora ou inadimplemento.

A única restrição ao dar mais é quando TRIPs prevê *norma máxima* e não norma mínima, o que ocorre especialmente quando o acordo manda que as leis nacionais sejam promulgadas de forma a assegurar direitos adequados de defesa àqueles contra quem os titulares voltam suas patentes ou marcas ¹²⁴:

Outra importante questão interpretativa levantada pelo Artigo 1.1, segunda frase, é em qual estágio a proteção mais ampla contesta TRIPs? O preâmbulo do Acordo, discutido no Capítulo 1, reconhece que “medidas e procedimentos para exercer direitos de propriedade intelectual” podem constituir “barreiras ao comércio legítimo”. Porém o texto expresso de TRIPs sobre matérias substantivas é amplamente dedicado a estabelecer padrões mínimos de proteção, e não níveis máximos ou limites superiores. Nesse sentido, o texto do Acordo aparentemente fornece direcionamento limitado relativamente às mais amplas medidas substantivas de Direitos de Propriedade Intelectual que podem “contradizer o Acordo”. Por outro lado, os dispositivos exequíveis de TRIPs dispõem que certos direitos devem ser acordados pelas partes que alegadamente estejam engajadas em atos violatórios. Então, por exemplo, o Artigo 42 prevê que os acusados tenham direito ao devido processo legal em procedimentos de execução de direitos de propriedade intelectual. A adoção de proteção mais ampla que diminua tais processos legais contradiria TRIPs. Nesse aspecto, proteções mais amplas não podem incluir a redução de direitos daqueles que alegadamente estão cometendo infrações. Como a redução dos direitos procedimentais constituiria oposição a dispositivos específicos de TRIPs, a referência no Artigo 1.1 pode não acrescentar muito nesse sentido ¹²⁵ (tradução nossa).

Em suma:

1. O conjunto dos dispositivos 70.8 e 70.9 de TRIPs visa compensar as vantagens que os países membros da OMC possam obter do exercício

¹²⁴ Estão nesse caso, de frontal violação a TRIPs, o dispositivo da lei brasileira que manda reverter o ônus da prova no caso de patentes de processo e disposições do Código Aduaneiro que tratam de apreensão nas alfândegas.

¹²⁵ UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p.18, 24, 25, 27-29. (“Another important interpretative question raised by Article 1.1, second sentence, is at what stage more extensive protection contravenes TRIPS? The preamble of the Agreement, discussed in Chapter 1, recognizes that “measures and procedures to enforce intellectual property rights” may constitute “barriers to legitimate trade”. Yet the express text of TRIPS on substantive matters is largely devoted to setting forth minimum standards of protection, not maximum levels or upper limits. In this sense, the text of the Agreement appears to provide limited guidance regarding the kinds of more extensive IPRs substantive measures that might “contravene the Agreement”. On the other hand, the enforcement provisions of TRIPS provide that certain rights must be accorded to parties alleged to be engaged in infringing acts. So, for example, Article 42 prescribes that defendants be accorded due process rights in IPR enforcement proceedings. The adoption of more extensive protection that diminished these due process rights would contravene TRIPS. In this regard, more extensive protections should not include reducing the rights of those asserted to be engaged in infringing acts. Since the reduction of procedural rights would contravene specific provisions of TRIPS, the reference in Article 1.1 may not add very much in this regard”).

do prazo especial de transição relativo às patentes farmacêuticas e agrícolas.

2. O Brasil, como demonstrado, não se valeu das vantagens substantivas de tal prazo.
3. Não obstante, assegurou a aplicação retroativa do novo regime, através de um *mailbox* que, em face do exíguo prazo entre a entrada em vigor de TRIPs e a nova lei (menos dos dezoito meses da regra de aplicação retroativa das patentes), importou em concessão substantiva de direitos de patente para produtos farmacêuticos e agrícolas em 1/1/1995.
4. Mais ainda, concedeu proteção retroativa ao objeto de tais patentes através do *pipeline* antes mesmo da data de vigência de TRIPs.
5. Assim, tendo dado mais do que exigido, exerceu a faculdade prevista no Art.1.1 de TRIPs, e nada deve a seus pares perante TRIPs.

A situação das partes privadas prejudicadas pelo exercício da faculdade de dar mais

Pode ocorrer que a algumas partes privadas, conjuntamente, conviesse mais, ou conviesse *também*, em acréscimo a tudo que passaram a fruir da aplicação de TRIPs, a aplicação literal do art. 70.8.

Esse interesse é econômico ¹²⁶. Não merece proteção das cortes, eis que não constituído em direito, no plano interno, nem em exigibilidade de criar norma interna, na esfera internacional. Não existe o direito pretendido, nem o direito de que o direito exista.

O exercício da pretensão fundada nesse direito, quando ele cintilantemente não existe, é abusivo.

¹²⁶ A propósito das expectativas das partes de terem proveito de TRIPs, o Órgão Recursal da OMC, no caso do mailbox da Índia (India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, AB-1997-5, WT/DS50/AB/R, 19 Dec. 1997 (India – Mailbox).), indicou que a decisão de primeira instância, que levava em consideração tais expectativas, estava em desacordo com a lei pertinente: “Used in this sense, the panel had exceeded the scope of its authority because Article 64.2–3 precluded non-violation causes of action as of the date of the proceeding. Thus, to the extent that the panel had suggested that it should interpret TRIPs in light of the legitimate expectations of the United States or its patent holders, or had placed on India a burden to relieve them of “reasonable doubts”, the panel was in error” UNCATD, op. cit., p. 777.