

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO NO BRASIL SUBSEQUENTE À PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL DO PCT DO MESMO OBJETO. NÃO ARGUIÇÃO DE PRIORIDADE. NÃO ENTRADA NA FASE NACIONAL DE PEDIDO PCT. EFEITO DE ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DE GRAÇA NO CASO CONCRETO.

DOS FATOS.....	2
DO DIREITO.....	4
<i>Determinando a questio juris</i>	4
<i>Novidade</i>	5
Novidade como um princípio constitucional	5
Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público.....	5
Sub-Princípio da exclusividade sobre o novo.....	10
A incompatibilidade com a cláusula finalística	11
Da noção constitucional de novidade	15
A incorporação do princípio na lei ordinária	15
As exceções à regra da novidade	17
Prioridade	18
A prioridade sob a perspectiva constitucional	19
Prioridade nacional.....	20
Da constitucionalidade da prioridade nacional.....	21
Período de Graça	21
Do período de graça no direito estrangeiro.....	24
Peculiaridades do sistema americano	25
Nosso comentário anterior sobre o art. 12 do CPI/96.....	27
Da leitura constitucional do período de graça	29
A interpretação segundo os princípios	29
A interpretação das regras em si mesmas.....	31
A interpretação conforme a Constituição	32
Nossa leitura anterior	34
<i>Do não exercício da designação no PCT</i>	36
Das peculiaridades do PCT.....	36
Propósitos do PCT.....	36
Efeito do Capítulo I.....	36
Efeito do Capítulo II.....	37
Interpenetração PCT – Lei interna.....	37
A Adaptação do PCT ao CPI.....	40
O PCT atua no estágio funcional e informacional do pedido, não na esfera jurídica	41
O não exercício da faculdade de designação	42
O procedimento integrado resultante do PCT	42
O efeito da designação do Brasil	43
As consequências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil	45

O que ocorre nos demais países.....	47
DA RESPOSTA ÀS QUESTÕES.....	48
<i>Considerando os fatos mencionados, o pedido PI 9805026 tem condições de patenteabilidade?</i>	48
O objeto do pedido estava no estado da técnica antes do depósito.....	48
A pretensão substantiva quanto ao objeto do pedido já havia sido perdida antes do depósito	49
A resposta.....	49
<i>Supondo-se que houvesse sido suscitado o benefício do art. 12 da Lei 9.279/96, tal arguição, nas condições fáticas descritas, remediaria a carência dos requisitos de patenteabilidade?</i>	49
Não cabe aplicação do art. 12 em face de abandono de procedimento anterior.....	49
Ainda se aplicado o art. 12, o efeito não seria de curar o PI 9805026.....	50
A aplicação do art. 12 ao PI 9805026 é abusiva.....	50
A resposta.....	52

Dos fatos

Consultam-nos sobre o pedido de patente PI 9805026, de HOFFMANN LA ROCHE, relativo a uma formulação em pellets, para o composto ativo Orlistat (Xenical) ¹.

Segundo se lê da base oficial da Espacenet, o objeto da invenção poder-se-ia valer de prioridade de depósito americano datado de 05/02/1997 (provisório) e 06/01/1998 (depósito definitivo).

Houve depósito internacional por via do Patent Cooperation Treaty, de 24/01/1998, reivindicando a data do depósito provisório americano provisional como prioridade unionista, e a data de depósito do pedido completo como de segunda prioridade. Tal depósito, que tomou o numeral WO9834607, foi publicado em 13/08/1998. Deste pedido internacional via PCT constava designação do Brasil, como país a ser objeto de fase nacional posterior ².

No entanto – e aí se centra a questão sob análise - em 24/11/1998, foi efetuado o depósito de um pedido no Brasil - o PI 9805026, sobre idêntico invento. Para o depósito brasileiro, no entanto, o titular não reivindicou qualquer prioridade, nem ao menos mencionou o depósito no PCT, designando o Brasil ³.

1 O objeto do invento é descrito na base Derwent como “Composition for treating obesity - comprises pellets containing tetrahydro-lipstatin, microcrystalline cellulose and stabiliser”.

2 Segundo a mesma base, os países designados na WO 9834607 seriam AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA CH CN CU CZ DE DK EE ES FI GB GE GH GM GW HU ID IL IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MD MG MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT UA UG UZ VN YU ZW , e mais, através de sistemas regionais, AT BE CH DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC MW NL OA PT SD SE SZ UG ZW. Da série, “BR” é, como intuitivo, o Brasil.

3 Ainda segundo a mesma base, o depósito brasileiro, a par dos dois americanos, seria independente, ou seja, não ampara-

Até o dia correspondente de fevereiro de 1998, o depósito brasileiro poderia amparar-se na primeira prioridade, assim como – do mesmo modo que ocorrera no depósito PCT – na data em que fez o depósito no Brasil, poderia arguir a segunda prioridade.

Não fez nem uma coisa, nem outra. Como o facultam as normas brasileiras, a afirmação da segunda prioridade poderia ser feita em certo prazo posterior ao depósito nacional ⁴; mas nem nesse termo complementar o titular fez suscitar seus direitos de prioridade, deixando-o perecer sem remédio ⁵.

Ao término do prazo do capítulo I do PCT - 20 meses contados da data do primeiro depósito - ou seja, 05/10/1998, o titular poderia ter ingressado no Brasil em fase nacional, mas não o fez. Assim sendo, perdeu tanto a data de depósito direto, reivindicando a prioridade unionista, quanto a oportunidade de entrada na fase nacional brasileira de pedido PCT.

Desprezando todas essas oportunidades, o titular do pedido PI 9805026 requereu proteção no Brasil - em 24/11/1998 - exatamente para o invento que, em que, em 13/08/1998, havia tido publicação internacional através do sistema do Patent Cooperation Treaty.

Ocorre, porém, que o objeto do pedido brasileiro PI 9805026 já se encontrava no estado da técnica há três meses e onze dias.

O fluxograma abaixo ilustra os fatos narrados:

do em prioridade, o que revela a singularidade do pedido PI 9805026 como uma questão de direito absolutamente diversa dos demais depósitos nacionais.

4 Art. 16 da Lei 9.279/96: . § 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

5 Art. 16 da Lei 9.279/96: § 7º. A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

Denis Borges Barbosa

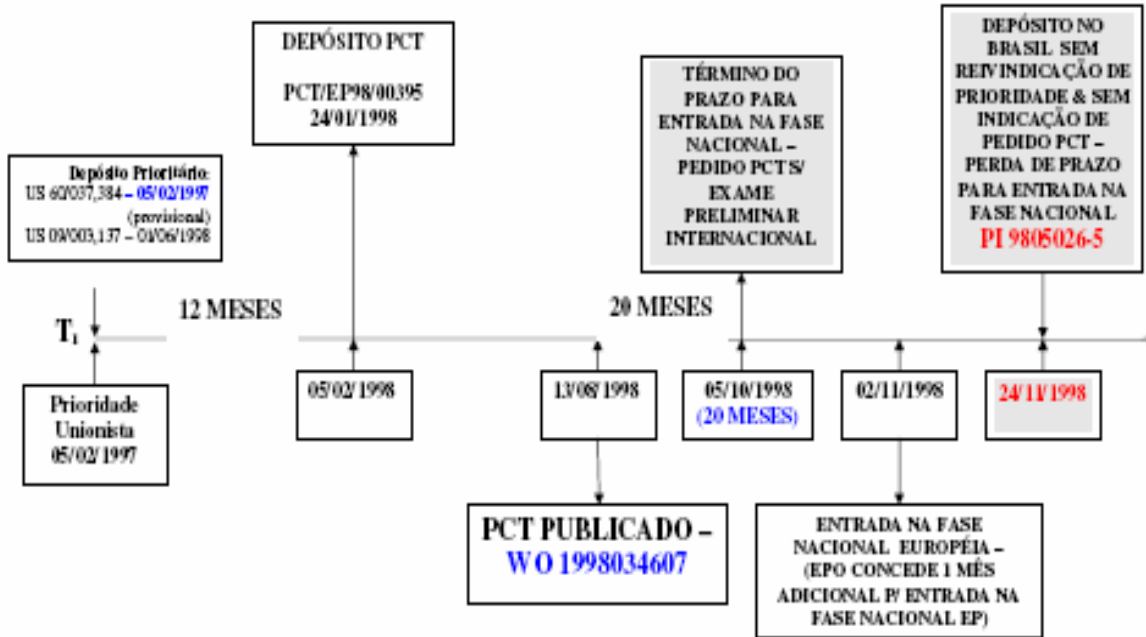
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

PI9805026-5



Das questões

Formulam-nos, quanto à questão, as seguintes perguntas:

- Considerando os fatos mencionados, o pedido PI 9805026 tem condições de patenteabilidade?
- Supondo-se que houvesse sido suscitado o benefício do art. 12 da Lei 9.279/96, tal arguição, nas condições fáticas descritas, remediaria a carência dos requisitos de patenteabilidade?

Do direito

Determinando a questio juris

Dos fatos relatados, surgem duas questões cruciais de direito:

- o do requisito essencial de novidade dos privilégios industriais;

- b) o dos efeitos de uma designação do Brasil como alvo da fase nacional de um depósito nacional, ao que se segue o não exercício da faculdade de entrada na fase nacional.

Passemos a examinar a primeira questão.

Novidade

Novidade não é, em Direito de Patentes, uma questão simplesmente legal. É, mais do que isso, um requisito constitucional. A lei ordinária tem, apenas, autorização para implementar o mandamento da lei fundamental sob os limites estritos e inafastáveis do que a Constituição prescreve.

Novidade como um princípio constitucional

A novidade das patentes se inscreve como uma exigência da Constituição Federal Brasileira, como provavelmente de toda e qualquer Lei Fundamental dos Estados de Direito, como uma manifestação especial de uma liberdade cívica, cultural e econômica.

Em sua especificidade quanto às patentes, decorre do preceito do art. 5º, XXIX da CRFB/1988 que regula a expressão patrimonial da Propriedade Industrial:

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

Mas essa é a apenas a expressão de um princípio constitucional que transcende as patentes, para aplicar-se às exclusivas da Propriedade Intelectual como um todo, que se pode designar como o *princípio da inderrogabilidade do domínio público*.

Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público

Tal é um princípio geral de legitimação constitucional dos direitos exclusivos sobre criações do espírito, expressivas, tecnológicas ou de imagem empresarial.

A vocação das criações humanas é para seu uso livre e por todos. Assim lembrava D. Pedro II, em suas instruções à Comissão do nosso primeiro código civil:

"O pensamento não pode ser objeto de propriedade, como as coisas corpóreas. Produto da inteligência, participa da natureza dela, é um *atributo da personalidade* garantido pela liberdade da manifestação, *direito pessoal*. Uma vez manifestado, ele entra na comunhão intelectual da humanidade, não

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

é suscetível de apropriação exclusiva. O pensamento não se transfere, comunica-se. . . chamo a atenção da Comissão sobre a necessidade do harmonizar os direitos do autor com a sociedade..."⁶

No entanto, desde o séc. XVII tem-se instituído direitos de exclusiva para garantir retorno no investimento nas criações expressivas e tecnológicas. Por tornarem exclusiva a exploração econômica dessas criações, tais direitos têm sido tradicionalmente classificados como *monopólios* ou, na tradição lusitana a brasileira, *privilegios*⁷.

O principal intérprete da primeira lei de Propriedade Intelectual ainda em vigor - o Estatuto Inglês dos Monopólios de 1621 -, Lord Coke, escrevendo em 1644⁸, definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:

"[o] monopólio é uma instituição ou benesse que o rei, por concessão, comissão ou ato de mesmo efeito, confere a qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, a exclusividade de compra, venda, elaboração, criação ou utilização de qualquer coisa, pelo qual qualquer pessoa ou pessoas, entes políticos ou corporativos, passam a ter cerceada uma liberdade que tinham antes, ou passam a ser impedidos no seu negócio legal." (tradução nossa)⁹.

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer liberdade que havia anteriormente à sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, são sempre *res nova*, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”, seriam de uma subespécie socialmente aceitável¹⁰.

6 Ata sessões Comiss. Org. Proj. Cód. Civ. 1889 Rev. Inst. Hist., vol. 68, 1ª parte, 33. D. Pedro II (1889). Note-se que a posição de D. Pedro reflete com extrema fidelidade a de Thomas Jefferson, que é tema recorrente ainda hoje nos acórdãos da Suprema Corte Americana quanto a patentes: “Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”.

7 Para discussão dessas noções jurídicas, vide BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006, ou Borges Barbosa, Denis, "Why Intellectual Property May Create Competition Problems" (2007). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1006085>

8 Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644)

9 “ (a) monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in their lawful trade.”

10 Nota Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994), falando dos autores da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants as monopolies, albeit of a desirable and acceptable type.”

A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais importantes quanto aos direitos exclusivos sobre criações intelectuais - o conflito entre a restrição ao livre uso da informação, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de ser informado e de usar da informação ¹¹.

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

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos ¹². A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição ¹³.

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

Assim, a impossibilidade de apropriação singular do domínio comum é central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasião de perquirir tal noção em trabalho recente ¹⁴, nos termos abaixo.

11 The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

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

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

14 Domínio Público e patrimônio cultural, in *Direito da Propriedade Intelectual, Estudos em Honra ao Padre Bruno*

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

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória¹⁵.

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

Assim o indica o Acórdão na Apelação Cível 2005.51.01.500358-5, julgado da 2.a Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região em 6 de setembro de 2006:

E M E N T A

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*.

Hammes, Ed. Juruá, 2006.

15 Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960 – 04-05-76, TJ/SP).

E, de forma mais extensa e articulada:

Com efeito, quer no campo do direito privado quer no campo do direito público, a questão da aplicação da lei nova aos factos pendentes resolve-se com a verificação da ocorrência, ou não, no caso, de direito adquirido, de ato jurídico perfeito ou de coisa julgada.”

Ora, quando da concessão da patente sub judice foi fixado, por lei, o prazo de 15 (quinze) anos, para que a mesma entrasse em domínio público. Portanto, tem-se estabelecido um termo pré-fixado, o que implica em reconhecer que uma norma posterior que lhe altere acarreta em violação de direito adquirido da coletividade e, portanto, indisponível.

Além disso, 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*. No presente caso, não podemos deixar de perder o foco que a proteção conferida pela propriedade intelectual constitui em exceção e que a regra vem a ser o domínio público e, dessarte, a interpretação sustentada pela apelada vem em desfavor da coletividade, que se encontrará tolhida de ter acesso livre a esse conhecimento tecnológico¹⁶.

O entendimento por tal inderrogabilidade é arraigado na jurisprudência, como se lê no acórdão unânime do mesmo órgão julgador, de 26 de junho de 2007:

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE *PIPELINE*. PRIMEIRO DEPÓSITO. PRORROGAÇÃO. PRAZO REMANESCENTE. DOMÍNIO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO.

(...) 3. A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto.

4. Apelação improvida.

16 Voto Vencedor do Des. André Fontes, da 2. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, em 27 de setembro de 2005, em Acórdão com a seguinte ementa: 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*. (...)

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

A jurisprudência igualmente aponta a *ratio juris* dessa inderrogabilidade, qual seja, a entrada no patrimônio comum de um valor socialmente relevante:

Não se pode, no caso, em termos de vigência de patentes e de domínio público sobre inventos, falar de lei mais benéfica, pois, em se tratando de patentes, estar-se-á diante de interesses contrapostos, ou seja, de um lado, os autores do invento protegido; do outro, os que pretendem se utilizar livremente do invento, após o decurso do prazo de patente.¹⁷

Sub-Princípio da exclusividade sobre o novo

Esse princípio genérico encontra, como já dissemos, aplicação específica no caso das patentes. Agora, já por expressão textual do Art. 5º, XXIX da CRFB/1988.

Com efeito, o fundamento da tutela será o invento *novo e industrial*. O princípio deriva textualmente da palavra “inventor”, inserta no art. 5º, XXIX da Carta. Invento é algo novo, resultado da ação humana, e não trivial¹⁸.

O requisito de novidade das patentes é não só textual, mas na verdade ligado ao princípio fundamental da livre concorrência. Só aquilo que ainda não caiu no domínio público pode receber a exclusividade legal sem violar a liberdade da concorrência.

A regra, aliás, traduz ao subsistema de patentes o princípio inaugural da Propriedade Intelectual, de que não se pode apropriar-se singularmente do que já se encontra em domínio público.

Tal princípio poderia ter a seguinte dicção:

O Poder Legislativo não tem poder para autorizar a concessão de patentes cujo efeito seja remover conhecimento já existente do teor do domínio público, ou restringir o livre acesso de material que já estivesse disponível.

Aplica-se aqui, cintilantemente, a reflexão de Lorde Coke, de que o monopólio censurável é o que tira uma atividade econômica que já estava coberto pela liberdade geral, mas não o que cobre o novo.

17 Voto do Relator Juiz Fed. Conv. Aluisio Gonçalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acórdão do Proc. 199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decisão por unanimidade.

18 No dizer de Plínio: “*pleraque inventu rara ac difficilia*, Plin. 28, 1, 1, § 1”

A incompatibilidade com a cláusula finalística

O requisito da novidade, que deriva da estrutura tensional da propriedade intelectual, e da noção textual de invento, também ressalta, a partir de 1988, da ação da cláusula finalística constitucional. Assim expõe Luis Roberto Barroso ¹⁹:

36. Essa oposição de interesses, própria do instituto da patente, tem sido registrada pela doutrina, como se vê, dentre outros, dos escritos de João da Gama Cerqueira e Douglas Gabriel Domingues, respectivamente:

“A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel, garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que retire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar. Findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e eqüitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções.”²⁰

“Com efeito, toda a invenção, por ser nova e suscetível de aplicação industrial, acrescenta um algo a mais ao estado da técnica. Cada invenção que se materializa representa um novo impulso, maior ou menor, no desenvolvimento tecnológico. Por sua vez, a concessão da patente e sua posterior exploração industrial e comercial transformam o que constituía apenas um avanço tecnológico em progresso econômico. (...)”.

Pelas razões acima, todo sistema de concessão de patente se reveste de elevado interesse geral de ordem econômica, por constituir um agente do desenvolvimento tecnológico e econômico, atendendo assim ao interesse social da coletividade. (...)

São posições aparentemente antagônicas e contraditórias, porque em verdade o interesse de um completa o do outro e, em matéria de invenção, a sociedade é a maior interessada, e quando protege o inventor não o faz com a finalidade outra que estimular o progresso técnico, incrementar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros.”²¹ (grifos acrescentados).

O entendimento de Barroso, Gama Cerqueira e Douglas Gabriel Domingues em face do direito brasileiro é também o que resulta da evolução constitucional especialmente na Suprema Corte Americana. É o que descreve o Professor Benkler, de Berkeley ²²:

19 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

20 [Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, vol. I, 1982, p. 464.

21 [Nota do original] Douglas Gabriel Domingues, “A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988”, Revista Forense, nº 304, 1988, p. 76.

22 Yochai Benkler, Constitutional Bounds of Database Protection: The Role of Judicial Review in the Creation and Definition of Private Rights in Information, 15 Berkeley L. & Tech. J. 535 (2000).

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

Especificamente, a Corte decidiu que a Cláusula de Propriedade Intelectual requer que o Congresso (a) aja apenas quando a extensão um direito exclusivo promova “(i) novação, avanço, e... contribua para a soma de conhecimento útil” e (b) não reconheça direitos exclusivos “cujos efeitos sejam o de remover conhecimento de domínio público, ou restrinja o livre acesso a materiais já disponíveis.” A Corte deliberou que esta não usual limitação expressa dos poderes concedidos na mesma cláusula é um reflexo da aversão de seus criadores ao sistema governamental de concessão de monopólios no comércio – uma estratégia usada pela Coroa para recompensar seus favoritos.²³ (tradução nossa)²⁴

Numa construção que ressoará muito aos constitucionalistas brasileiros, disse tal Corte num acórdão unânime de 1989²⁵:

Para Jefferson, um preceito central do sistema de patentes numa economia de livre mercado era de que “uma máquina por nós possuída, possa ser utilizada por qualquer homem, para qualquer uso a que seja suscetível” 13 Writings of Thomas Jefferson 335 (Memorial ed. 1904)

Para ele, a concessão de direitos de patente em relação a uma idéia já divulgada para o público seria análogo a uma lei de efeitos retroativos, “impedindo que terceiros utilizassem o que já possuíam anteriormente.” (tradução nossa).²⁶

O que nota tal acórdão, essencial para a noção dos fundamentos constitucionais da propriedade intelectual em qualquer sistema jurídico, é que autorizar privilégios onde o invento já estivesse em domínio público seria o mesmo que criar leis privadas que invadissem o direito já adquirido por todos os interessados. Traduzindo a dicção de Jefferson para nosso dizer jurídico, o que ocorre em todo o caso em que uma norma subtraia do domínio público algo que nele já se achava, é uma lei que atenta contra o direito adquirido.

E em data anterior:

23 (nota do original) Cf. *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1964) (comparing patent grants under American and English systems). On the aversion to monopolies, and how it resonated in the thinking of the drafters of the Constitution about patents, see Edward C. Walterscheid, *To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution*, 2 *J. Intell. Prop. L.* 1, 37-38 (1994).

24 Specifically, the Court held that the Intellectual Property Clause requires that Congress (a) act only when extending an exclusive right promotes “[i]nnovation, advancement, and . . . add[s] to the sum of useful knowledge” and (b) not recognize exclusive rights “whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.” The Court reasoned that this unusual express limitation on the power granted in the same clause is a reflection of its framers’ aversion to a system of government grants of monopolies in trade—a strategy used by the Crown to reward its favorites.

25 *Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), pag. 326-327.

26 For Jefferson, a central tenet of the patent system in a free market economy was that “a machine of which we were possessed, might be applied by every man to any use of which it is susceptible.” 13 *Writings of Thomas Jefferson* 335 (Memorial ed. 1904). He viewed a grant of patent rights in an idea already disclosed to the public as akin to an *ex post facto* law, “obstruct[ing] others in the use of what they possessed before.”

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)
Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)
Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)
Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

O Poder Legislativo não tem poder para criar privilégios de duração ilimitada, nem pode “autorizar a concessão de patentes cujo efeito seja remover conhecimento já existente do teor do domínio público, ou restringir o livre acesso de material que já estivesse disponível”²⁷.

O princípio da exclusividade sobre o novo é reconhecido nas outras cortes constitucionais. A Corte australiana nota que, sem haver novidade, o titular adquire um monopólio sem que haja qualquer compensação para o público²⁸; em outra oportunidade, muito recentemente²⁹, repete o mesmo tribunal:

O papel dos exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes foi descrito, corretamente a meu ver, desta forma³⁰: “Pode ocorrer uma perda desnecessária se se concede proteção de patente para um produto ou processo que não é inovador. Neste caso a sociedade incorreria em um custo de bem-estar monopolístico sem obter um novo produto ou processo em retorno. Este ponto nos alerta para o fato de que os exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes preenchem a útil função econômica de impedir lucros monopolísticos desmerecidos. Esta má utilização potencial dos direitos de monopólio deve ser impedida pela rígida aplicação do critério de exame técnico na lei de patentes”. Uma tentativa para resolver o embate de diretrizes contraditórias em determinados casos pode envolver a questão “será que há invenção suficiente para justificar a concessão de um monopólio?”³¹; ou se “a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente”³²; ou se a patente “divulga algo suficientemente inventivo para merecer a concessão de um monopólio”³³. Tais questionamentos nem sempre são respondidos positivamente.³⁴ (tradução nossa)³⁵.

27 Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it "authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.", *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966). Disponível em <http://www.justia.us/us/383/1/case.html> acesso em 02.02.06

28 The public freedom to manufacture and sell an article to which a particular design is applied is not taken away by the Designs Act except in favour of the registered owner of a registered design, and his prima facie monopoly will be defeated if the design was not novel or original when it was registered: *Macrae Knitting Mills Ltd. v. Lowes Ltd.* (1936) 55 CLR 725. The validity of registration depends upon the novelty or originality of the design (see Designs Act s. 17(1)); if it were otherwise the registered owner would acquire a monopoly without any compensating benefit being obtained by the public. (at p221) *PARKDALE CUSTOM BUILT FURNITURE PTY. LTD. v. PUXU PTY. LTD.* (1982) 149 CLR 191 High Court of Australia.

29 *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited* [2002] HCA 59 (12 December 2002) HIGH COURT OF AUSTRALIA.

30 [Nota do original] Australia, Bureau of Industry Economics, *The Economics of Patents*, (1994) at 45.

31 [Nota do original] *Britain v Hirsch* (1888) 5 RPC 226 at 232 per Cotton LJ.

32 [Nota do original] *Dow Corning Corporation's Application* [1969] RPC 544 at 560 set out in the joint reasons at [39]; cf reasons of Callinan J at [192]. See also *Advanced Building Systems Pty Ltd v Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd* (1998) 194 CLR 171 at 193-194 [42.2] and *Ricketson, The Law of Intellectual Property*, (1984) at 952-953 [49.51]-[49.52].

33 [Nota do original] *Société Technique de Pulverisation Step v Emson Europe Ltd* [1993] RPC 513 at 519.

34 [Nota do original] *Mölnlycke AB v Procter & Gamble Ltd (No 5)* [1994] RPC 49 at 112.

35 The role of the tests of novelty and obviousness in patent law has been described, correctly in my view, in this way "One possibility whereby an unnecessary dead-weight loss could arise is if patent protection is granted for a non-innovative product or process. In this case society might incur a monopolistic welfare cost without obtaining a new product or process in return. This point alerts us to the fact that the tests of novelty and non-obviousness in the patent law

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)
Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)
Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)
Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

Não menos claro é esse princípio para o tribunal constitucional canadense:

O balanceamento de interesses na concessão indiscriminada das patentes encontra-se nos critérios estabelecidos da utilidade, novidade e atividade inventiva. São esses os critérios julgados pelo Parlamento como relevantes a sua finalidade jurídica, que é o de incentivar a criação recompensando sua divulgação³⁶.

Num julgamento em que se apreciava o princípio fundamental de liberdade científica em contraposição com a exigência da novidade como requisito constitucional, a Corte Constitucional Alemã, recentemente, também prestigiou o requisito das patentes em face da liberdade de expressão³⁷.

Não menos atenta está a Corte Constitucional colombiana em decisão de 1996, falando da limitação temporal dos direitos:

A razão de ser dessa característica da propriedade intelectual se radica na necessidade de garantir que as obras resultantes da criatividade industrial possam ser desfrutadas por toda humanidade.³⁸

fulfil the useful economic function of preventing undeserved monopoly profits. This potential misuse of monopoly rights must be prevented by strict application of the screening criteria in the patent law." An attempt to resolve the clash of competing policies in particular cases may involve asking "whether there is sufficient invention to justify a monopoly being granted" or whether "the invention is undoubtedly worthy of patent protection"; or whether the patent "discloses something sufficiently inventive to deserve the grant of a monopoly". Such formulations have not always found favour.

36 The check on the indiscriminate grant of patents lies in the established criteria of utility, novelty and non-obviousness. Those are the criteria judged by Parliament to be relevant to its statutory purpose, which is to encourage ingenuity by rewarding its disclosure. Section 91(22) of the Constitution Act, 1867, assigned legislative competence in respect of "Patents of Invention and Discovery" to Parliament (...) *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2002 SCC 76

37 Bundesverfassungsgericht - 1 BvL 7/03 - In dem Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung des § 42 Nr. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbNErfG) - Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Landgerichts Braunschweig vom 17. September 2003 (9 O 1060/03 <126>) "Klägers des Ausgangsverfahrens im Hinblick auf das Feststellungsinteresse zulässig ist. Wie sich aus der Klageschrift ergibt, verfolgt der Kläger des Ausgangsverfahrens das Ziel, seine Erfindung wie in früheren Fällen selbst zum Patent anzumelden. Er strebt also eine Offenbarung gerade nicht im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an - denn diese könnte als neuheitsschädlich die beabsichtigte Patentierung vereiteln -, sondern im Zuge der wirtschaftlichen Verwertung seiner Erfindung. In Anbetracht dessen ist zumindest fraglich, ob der Kläger des Ausgangsverfahrens ein berechtigtes Interesse daran hat, das Gericht über Anzeigepflichten bei lehr- und forschungsassoziierten Offenbarungsabsichten entscheiden zu lassen. Mit dieser Frage hätte das Gericht sich auseinander setzen müssen.

38 Sentencia C-262/96. "Por último, en cuanto a las limitaciones consagradas en el artículo 8, es importante señalar que tal y como lo establece el artículo 61 de la Constitución, un elemento esencial de la institución de la propiedad intelectual, es la temporalidad de los derechos que de ésta se deriven. En suma, los derechos de propiedad intelectual no son derechos perpetuos sino temporales, sometidos al término de duración que el Legislador determine en cada caso. La razón de ser de esta característica de la propiedad intelectual radica en la necesidad de garantizar que las obras resultantes de la creatividad individual puedan ser disfrutadas por toda la humanidad. El sometimiento de los derechos anejos a la propiedad intelectual a un término temporal, busca armonizar el derecho individual de quien desarrolla actividades que estimulan el progreso de la ciencia y de la cultura, con el derecho colectivo de acceder a los beneficios del progreso artístico, científico y tecnológico. En esta medida se armonizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad (gestión individual) y el derecho de toda persona a acceder a los bienes de la cultura y la ciencia (gestión colectiva)."

Da noção constitucional de novidade

Novidade, assim, é um requisito constitucional geral para a propriedade intelectual, em todas suas formas. Só se pode conceder uma exclusiva, em tensão com a liberdade de concorrência (e à liberdade de acesso à informação) se não se subtrai, por pilhagem, ao domínio comum.

Esta regra tem a estatura de princípio básico da propriedade intelectual, a que se denominaria princípio da inderrogabilidade do domínio público.

Assim, a Carta de 1988, e as leis ordinárias que a aplicam no âmbito da propriedade intelectual em cada caso impõem tal requisito, de forma ponderável e razoável em cada tipo de direito: autorais sobre obras expressivas³⁹, autorais sobre criações tecnológicas⁴⁰, patentes e modelos de utilidade, desenhos industriais⁴¹, cultivares⁴², segredo industrial⁴³ dados sigilosos sobre produtos fitossanitários⁴⁴, etc. Cada caso exige diferente ponderação⁴⁵.

A incorporação do princípio na lei ordinária

O CPI/96 dispõe sobre novidade conforme seus Art. 8º e 11:

“Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. (...)

39 Lei 9.610/98. A noção de apropriação apenas do novo está expressa na regra de que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito”, do art. 7º.

40 Lei 9.609/98. A exigência do novo está expressa pela assimilação do regime, no pertinente, à noção de criação da lei 9.610/98, através do art. 2º da lei.

41 Lei 9.279/96, Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

42 Lei 9.456/97. Art. 4º. É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal.

43 Lei 9.279/96, Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

44 Lei nº 10.603/02, art. 1. Parágrafo único. As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas.

45 It may be accepted that there is a requirement of "novelty" in the constitutional concept of "invention", but that requirement may be satisfied by various legislative regimes. These regimes need not display any fixed character. For example, s 100(1)(g) of the Patents Act 1952 (Cth) determined novelty by reference to the state of affairs in Australia at the priority date of the claim in question. On the other hand, s 7(1) of the 1990 Patents Act requires comparison between the invention and the "prior art base". The relevant effect of the definition of "prior art base" in Sched 1 of that Act is that it includes information in a document publicly available outside Australia. There was no constitutional constraint upon the adoption by the legislature of these differing criteria for the establishment of novelty in patent law. *The Grain Pool of WA v The Commonwealth* [2000] HCA 14 (23 March 2000) HIGH COURT OF AUSTRALIA

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. 46.

É pacífico que esse é um requisito inexorável no sistema brasileiro:

> Supremo Tribunal Federal.

Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05. Primeira turma. Publicações: DJ - data-12.04.67. Ementa: patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Sobre a noção, tive oportunidade a dizer⁴⁷:

A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais. (...)

Pode-se classificar a novidade em pelo menos duas parselhas opostas:

- Cognoscitiva: a que se transformou no padrão geral das modernas leis de patentes - a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; ou

- Econômica: trata-se da exigência de que o invento ainda não tenha sido posto em prática, ou seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes; o privilégio resultante é chamado patente de introdução. Outra hipótese é a novidade comercial prevista na legislação relativa ao direito intelectual sobre as variedades de plantas: é novo o que ainda não foi posto no comércio;

A segunda classificação leva em conta o território ou conteúdo do conhecimento anterior:

- Novidade absoluta: a novidade sem limites espaciais ou temporais - a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou

- Novidade relativa: é a que se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral⁴⁸.

46 Continuando, diz o dispositivo: 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente. 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional..

47 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Lumen Juris, 2003, p. 365-366.

48 No caso de conhecimentos tradicionais, a novidade poderia ser apurada em face de publicações ou outras divulgações

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)
Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)
Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)
Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

- A opção por um parâmetro ou outro implica prestigiar um setor ou outro da tecnologia; o inventor individual ou a empresa; a atividade industrial local ou importação, etc.

Assim, a lei nacional pode proteger apenas as tecnologias até então universalmente ignoradas, pode limitar-se a exigir que a inovação seja desconhecida só no seu país ou, ainda, pode fornecer patente (conhecida ou não a tecnologia) à pessoa que trouxe e instalar indústria nova e sem concorrentes no país. Também pode fornecer patente à tecnologia desenvolvida no limite de prazo especificado, ainda não tenha sido introduzida no sistema industrial interno.

O famoso Alvará de 28 de janeiro de 1809, que trouxe a patente como instrumento inicial de incentivo ao sistema industrial brasileiro, considerava privilegiável por catorze anos a indústria introduzida no país que atendesse aos princípios de novidade e utilidade industrial⁴⁹. No caso, não se tratava de novidade cognitiva, mas de efetiva utilização do invento no território brasileiro⁵⁰.

O sistema de novidade relativa parece ser justificável somente quando o sistema também incluir qualquer tipo de exclusão ou restrição às patentes estrangeiras (Hiance & Plasseraud, 1972:215). Certos autores, no entanto, sugerem a hipótese de sistemas especiais de indução à implantação de indústrias, à maneira do velho privilégio de D. João VI (Remiche, 1982:178).

No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

As exceções à regra da novidade

Como foi dito logo acima, a restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais. Consequentemente, exceções ao princípio da novidade, imposto pela cláusula constitucional, sempre suscitam leitura cuidadosa, justificação precisa, e aplicação metódica da razoabilidade⁵¹.

que tivessem descrito funcionalmente o conhecimento, tornando-o disponível para a economia não-selvagem.

49 Segundo Debret (s.d.:20), a eficácia real deste instrumento era bastante pequena, devido à composição da Sociedade de Encorajamento à Indústria e à Mecânica, encarregada dos exames de pedidos de patentes: pessoas ligadas aos interesses industriais e comerciais já estabelecidos que não tinham maior interesse em aumentar o potencial de competição pela introdução de novas tecnologias. Era como confiar a guarda do galinheiro a raposas. Frequentemente, as patentes eram rejeitadas sob a alegação de falta de utilidade industrial: a mão-de-obra local, principalmente a escrava, não estaria apta a utilizar a nova tecnologia. Tratava-se de um requisito de atividade inventiva às avessas.

50 O inventor, *strictu sensu*, era alvo de privilégio a par do introdutor. A legislação subsequente, de 1830, reservou o privilégio aos inventores nacionais, não considerando a introdução como objeto de proteção.

51 Lembrando aqui Mathely, "Affording a Period of Grace for Disclosure of an Invention by the Inventor Prior to Filing a Patent Application," 1982 Int. Prop. 285 ss. *apud* Joseph Straus, Expert Opinion on the Introduction of a Grace Period in the European Patent Law (2002), encontrado em <http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/pdf/galama.pdf>, "Although the concept of absolute novelty was philosophically correct and its application to patentability was good both in law and practice, this did not mean that making a number of specific exceptions, where such exceptions were justified, was tantamount to contesting or destroying a rule. "The solution found in Article 55 of the European Patent Convention is not enough; Progress demands its further development."

Assim é que o direito brasileiro prevê, literalmente, todas as exceções à regra cogente da novidade. São elas:

- a) a prioridade internacional
- b) a prioridade nacional
- c) o período de graça
- d) o *pipeline* previsto no art. 229 e seguintes do CPI de 1996.

Quanto ao último, que não é pertinente a nossa hipótese, já muito escrevemos a respeito de sua desponderação perante os requisitos constitucionais⁵², razão pela qual não nos estenderemos aqui.

Prioridade.

Um dos mais antigos princípios internacionais relativos à propriedade industrial, o direito de prioridade é concedido aos titulares de um depósito estrangeiro, em oposição a qualquer depósito nacional subsequente. Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro pode ter, em todos os demais países partícipes de um ato internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade.

No dizer da Lei 9.279/96, “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”⁵³.

52 Denis Borges Barbosa, A Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline, Revista da ABPI no. 83, Agosto de 2006.

53 Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. § 1º. A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. § 2º. A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. § 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito. § 4º. Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional. § 5º. No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. § 6º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. § 7º. A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

O efeito previsto nos atos internacionais para esta prioridade é a de que os fatos intercorrentes (por exemplo: o depósito de terceiros de igual invento em outro país) não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seu privilégio, mesmo se o depósito no país onde a prioridade é argüida só se fizer em data posterior, mas dentro do período de proteção estabelecido ⁵⁴.

Importante notar que a prioridade não é um direito à patente nacional: constitui somente a faculdade de o pedido apresentado no Brasil ser considerado, para apuração de estado da técnica, à data do primeiro depósito no exterior. Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidade ⁵⁵.

Há um razoável consenso de que a prioridade é um direito, e não simplesmente uma ficção jurídica pela qual a novidade é apurada em data anterior ao depósito; disto decorre, entre outras conseqüências, a cessibilidade da prioridade, o que tem sido admitido.

A prioridade sob a perspectiva constitucional

Cabe aqui entender a interrelação entre a prioridade e o princípio constitucional de que só haja exclusividade sobre o novo. Não há, certamente, uma eliminação do requisito da novidade; o deslocamento do momento de apuração do estado da técnica para até um ano (CUP) antes do depósito brasileiro mantém a substância da exigência.

De outro lado, o deslocamento temporal corresponde a uma exigência razoável do comércio internacional. Explica-o já o Relatório do Ministério das Relações Exteriores relativo às negociações que precederam à Convenção de Paris, posta em vigor em 1883:

O art. IV tem por fim garantir, durante prazo determinado, os direitos de prioridade dos inventores ou dos indivíduos que registrarem regularmente desenhos ou modelos industriaes, marcas de fábrica ou de comércio em qualquer dos Estados da união.

perda da prioridade. § 8º. Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

54 Tal período é de um ano para as PI e MU e de seis meses para as DI e MI e marcas, segundo a Convenção de Paris (outros atos prevêm prazos diferentes).

55 Sob as regras da Convenção de Paris, aplica-se aqui o princípio convencional da independência das patentes: assim como, para o direito interno, a prioridade é uma exceção à regra da novidade, para o direito convencional, é uma moderação à independência das patentes.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

Hoje em dia, quando um indivíduo obtém privilégio de invenção n'um país, ou quando registra marca ou desenho, resulta do fato da concessão da patente ou do registro da marca e do desenho uma publicidade de que outro indivíduo pode aproveitar-se indevidamente, dando-se pressa em adquirir a propriedade de patente idêntica, ou em registrar a mesma marca ou o mesmo desenho em outro país. O art. IV acaba com essa injustiça, e, além disso, dispensa os inventores da onerosa obrigação de registrar os seus pedidos de patente em todos os Estados afim de resalvar os próprios direitos⁵⁶.

Vigente há mais de um século, torna-se uma categoria de direito como um *acquis* do Direito Internacional; sua razoabilidade alicerçada pela permanência e generalidade, que resistiu sem desafio às constituições nacionais dos países e às mudanças de teor e de interpretação.

Prioridade nacional

Como comentávamos em 1980, discutindo um desbalaceamento intrínseco ao sistema de prioridade convencional:

Isso evidentemente leva a alguns efeitos contrários aos interesses dos países em desenvolvimento. Um deles, o mais apontado, é que todo estrangeiro vem a ter mais um ano de prazo de proteção, comparando-se com o nacional⁵⁷.

Com efeito, o depositante brasileiro, na Lei 5.772/71 e na maior parte das outras leis nacionais, não dispunha de tal prazo, o estrangeiro tinha uma proteção jurídica mais longa do que o nacional.

O novo Código de 1996 enfrenta tal problema, dispondo que “o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano”⁵⁸. Assim, a

56 Relatório do Visconde de Villeneuve ao Ministro da Agricultura de 30 de dezembro de 1880, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/relatorio.htm>).

57 Denis Borges Barbosa, *Atos Internacionais Relativos À Propriedade Industrial* (1980) (Revista de Direito Nuclear, 1980)

58 “Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. § 1º. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. § 2º. O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. § 3º. O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.” Além disso, também observe-se o disposto no § 2º do

nova Lei compensa a desigualdade: a prioridade nacional, agora admitida, o será apenas para aquilo que constar do pedido anterior, o qual será tido por arquivado.

Segundo o texto legal, a prioridade nacional será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida; o pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado; e o pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade.

Da constitucionalidade da prioridade nacional

Postulada a constitucionalidade da prioridade internacional, essa novidade da lei brasileira de 1996 apenas reforça a razoabilidade do instituto. Agora, não só o estrangeiro se beneficia do deslocamento do momento da apuração do estado da técnica⁵⁹. Tal explicitação encontra precedente no direito estrangeiro⁶⁰.

Período de Graça

Dois problemas são recorrentes no Direito de Patentes:

- a) a revelação inadvertente ou abusiva de uma tecnologia patenteável, antes de requerida a proteção;
- b) a necessidade de testar ou expor o invento, antes de requerida a proteção;

Como a divulgação do invento, capaz de incorporá-lo ao estado da técnica, elimina a possibilidade de obter patente no sistema de novidade absoluta, sempre

art. 45, relativo ao usuário anterior, a saber: “O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação”.

59 O art. 17 apenas esclarece e instrumentaliza o que, na verdade, se poderia construir sem exploração normativa, através do mecanismo de isonomia inscrito no art. 4º do CPI/96: Art. 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. Sobre a questão, disse no nosso Uma Introdução, op. Cit: “O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico pelo menos tão favorável quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, ainda que ela não se dirija ao nacional; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas. Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que gerariam efeitos sob a norma internacional em favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o brasileiro auferirá os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Não haverá a incorporação ad hoc da lei internacional, através da norma de equiparação, porém, se os elementos do fato gera-dor não forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso dos estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicílio)”.

60 O exemplo é do art. L.612-3 do Código Francês de 1992, que desde 1990 introduziu a prioridade estrangeira no direito daquele país. Vide Bertrand, La Propriété Intellectuelle, vol. II, Ed. Delmas, 1995, p.146; Foyer e Vivant, op.cit., p. 137 e 269.

se tentou moderar o rigor desse regime nesses casos, no interesse da própria dinâmica inovadora.

Uma modalidade do segundo problema causou a própria Convenção de Paris: a necessidade de expor o invento, por exemplo, em exposições internacionais, sem perder o direito à patente. Naturalmente, a versão de 1883 incorporou proteção específica para as exposições internacionais⁶¹, o que encontrou resposta imediata na nossa lei de 1882⁶², e, em sucessão contínua, até o CPI/71⁶³. A esse instituto de fundo convencional⁶⁴ se deu o nome de *garantia de prioridade*, afirmando o mesmo mecanismo de deslocamento do momento de exame do estado da técnica que ocorre na prioridade *stricto sensu*.

O código de 1945, introduziu um instituto similar, de caráter geral, uma prioridade como a das convenções internacionais, mas de fundo legal e proposta ape-

61 “Art. 11o As altas partes contractantes obrigam-se a conceder protecção temporaria ás invenções que estiverem no caso de ser privilegiadas, aos desenhos ou modelos industriaes, assim como ás marcas de fabrica e de commercio, para os productos que figurarem nas exposições internacionaes officiaes ou oficialmente reconhecidas.” Vide, para uma longa e saudosa análise do instituto. SOARES José Carlos Tinoco, *Tratado da Propriedade Industrial: Jurídica Brasileira*, 1998, p. 233.

62 Lei 3.129, de 14/10/1882, Art. 2º. § 2º. Ao inventor que, antes de obter patente, pretenda experimentar em publico as suas invenções, ou queira exhibi-las em exposição oficial ou reconhecida oficialmente, se expedira urn titulo, garantindo-lhe provisooriamente a propriedade pelo prazo e com as formalidades exigidas. "

63 Em sua versão de 1971, assim estava regulada tal garantia: “Art.7o. - Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exhibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas. § 1 - Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por 1 (um) ano para os casos de invenção e por 6 (seis) meses para os de modelos ou desenhos. § 2 - Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior. ART.8 - Findos os prazos estabelecidos no § 1 do ART.7, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.”.

64 O período de graça não teve consagração pela CUP. Narra Straus, op. Cit; “Attempts to introduce a novelty "grace period," which would offer immunity to the inventor who publically discloses his/her invention before filing of a patent application, against such disclosures, into the PC as a new Article 4J had failed at the London (1934) and Lisbon (1958) Revision Conferences.³ In London two revision proposals were discussed: On the one hand, the Italian delegation proposed a grace period of twelve months for publications of the inventor in monographs and compilations of academies and scientific societies of a Member State; On the other hand, the Netherlands proposed a general grace period of six months. These ideas were met with strong sympathy by the US and UK delegations. France and Germany were also interested. Since the idea, however, did not meet with the interest of other delegations, the Conference, eventually, only recommended that Member States should consider the issue when a reform of the national law is intended. At the Lisbon Revision Conference, however, the attitude of delegations of Belgium, France, Luxembourg, Switzerland, and, interestingly also Italy and the Netherlands, from the outset was a negative one. They basically argued that the existence of a grace period would mislead the inventor, and leave third parties in the dark as regards the relevant prior art. Thus, whether or not a "grace period" of any kind, which may exist in a Union member is to be calculated from the priority date, or date of subsequent filing, or any other date is a matter of the law of the Member where the subsequent application is filed, as to how to define the state of the art relevant in respect to the novelty, as well as inventive step requirement”.

nas para os não domiciliados no País ⁶⁵. Provavelmente pelo conteúdo discriminatório e provavelmente inconstitucional, não persistiu o dispositivo nos textos subsequentes.

Com a nova lei de 1996, uma nova estratégia surge. Ao invés de um depósito preventivo, antes da revelação pública do invento, traz-se dos exercícios de harmonização a idéia do *período de graça* ⁶⁶. Tal instituto se volta mais à primeira das duas razões apontadas para se antecipar o momento de apuração do estado da técnica ⁶⁷.

Escrevendo enquanto ainda em discussão o projeto que resultou no CPI/96, Geraldo Dannemann assim manifestava o propósito do novo modelo legal:

1º) Atender aos pesquisadores, notadamente os das universidades, que publicam os resultados de suas pesquisas antes da apresentação dos seus pedidos de patente, e,

2º.) Beneficiar os inventores de uma maneira geral, domiciliados no Brasil, que a mingua de uma cultura acerca da existência de um sistema de patentes entre nós, divulgam ou exploram seus inventos antes do requerimento de suas patentes ⁶⁸.

65 Art. 7º - E privilegiavel no sentido do presente Código toda invenção considerada nova e suscetivel de utilização industrial. § 1º. - Considera-se nova a invenção: (...) "b" - que até uma ano antes do depósito do pedido da patente, no pais, nao tenha sido patenteada no estrangeiro, nem descrita em publicações de modo que possa ser realizada. Segundo GAMA CERQUEIRA, João da; "*Tratado da Propriedade Industrial*", Volume II, Tomo I, Parte II: Revista Forense 1952, pag.82, "O inventor domiciliado no estrangeiro, que tenha obtido patente em qualquer pais ou cuja invenção tenha sido descrita em publicações de modo a poder ser realizada, não ficará impedido de obter privilegio no Brasil, desde que esses fatos não se tenham verificado, como diz a lei, até um ano antes do depósito do pedido de patente no país ."

66 Comparemos com o que descreve Douglas Gabriel Domingues, "O período de graça pode ser conceituado como a salvaguarda temporária da novidade de uma invenção, de um modelo de utilidade ou de um desenho industrial, que permite ao titular do direito, antes mesmo de depositar seu pedido de privilégio, revelar as características básicas do produto, processo ou meio que os criou, bem como sua aplicação, sem prejudicar sua novidade". *Apud.* Gabriel Di Blasi Júnior. *A exploração de patentes e o período de graça no regime vigente*. In: Revista da ABPI, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 50, jan/fev 2001. p. 22

67 Vide, quanto à questão, DANNEMANN, Gert Egon: *Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial*. Revista da ABPI, n 13 p 33 a 36 nov./dez 1994. Gabriel Di Blasi Júnior, *A Exploração de Patentes e o Período de Graça no Regime Vigente*, Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 2. Sobre o instituto em todos os países que o prevêm, vide Joseph Straus, *Expert Opinion on the Introduction of a Grace Period in the European Patent Law (2002)*, encontrado em <http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/pdf/galama.pdf>.

68 Op. cit.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

Do período de graça no direito estrangeiro

Diz um recente documento europeu ⁶⁹:

Alguns países, como os Estados Unidos e o Japão, reconhecem tradicionalmente um período geral de graça com o propósito de remediar as conseqüências de uma publicação precipitada ou irresponsável. O período de graça oferece um período de tempo específico (seis ou doze meses) em que um pedido de patente pode ser depositado apesar da divulgação precedente da invenção pelo inventor/prestado ou por seu sucessor no título. Em consequência, a novidade não é destruída e a patente pode ainda ser concedida, desde que se atendam todas as demais exigências de patenteabilidade (nenhuma exceção à patenteabilidade, etapa inventiva, aplicação industrial) e que as formalidades sejam são cumpridas.

Em contraste aos Estados Unidos e aos sistemas japoneses da patente, a Convenção Européia de Patentes (EPC) e as leis de patentes dos Estados membros não oferecem, por diversas razões, um período geral de graça. Entretanto, sua implantação no sistema europeu de patentes está sendo discutida atualmente ⁷⁰.

Para esse estudo, o propósito do instituto é, primeiramente, atender ao permanente conflito entre a produção científica, consagrada naturalmente à publicação, e à patente, para a qual a publicação antecipada é mortal. Em segundo lugar, para suprir as fragilidades do pequeno inventor e da pequena empresa, que não sabem, ou não tem meios, de atender às exigências do segredo do invento.

As regras regionais e nacionais da Europa, porém, têm um sistema *específico* de graça (não geral, como nos Estados Unidos e Japão), com fins bem determinados⁷¹:

69 Grace Period and Invention Law in Europe and Selected States, encontrado em www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_GracePeriodinventionLaw%5B0000004514_00%5D.html

70 Some countries, like the U.S. and Japan, do traditionally recognise a general so-called grace period which heals the consequences of a rash or inconsiderate publication. The grace period offers a specific period of time (six or twelve months) in which a patent application may be filed in spite of the previous disclosure of the invention by the inventor/applicant or his/her successor in title. As a result, novelty is not destroyed and a patent may still be granted, provided all other requirements of patentability (no exception to patentability, inventive step, industrial application) and formalities are fulfilled. In contrast to the U.S. and Japanese patent systems, the European Patent Convention (EPC) and the Member States' patent laws do not, for several reasons, offer a general grace period. However, its implementation into the European patent system is currently being discussed.

71 Grace Period and Invention Law in Europe and Selected States, encontrado em www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_GracePeriodinventionLaw%5B0000004514_00%5D.html

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

De acordo com estas regras, não se perde a novidade por uma divulgação feita até seis meses antes do depósito de um pedido de uma patente europeia:

(1) na proporção em que uma terceira pessoa divulgou a invenção de maneira abusiva que prejudicasse obviamente os interesses dos pretendentes, por exemplo, por uma publicação por parte de uma terceira pessoa sem autorização do inventor ou de outra pessoa com poderes para tanto.

Este período de graça específico pode, especialmente, resolver o problema das publicações que foram feitas a despeito de um acordo de confidencialidade. A regra aplica-se também às divulgações por pesquisadores empregados em desrespeito ou sem autorização do empregado (por exemplo, pequenas empresas, universidades, organizações de pesquisa, etc.).

(2) na proporção em que o depositante expôs a invenção em um evento internacional oficial coberto pelo tratado pertinente.

Exemplo da modalidade deste período de graça é o Código da Propriedade Industrial português:

Artigo 57.º

Divulgações não oponíveis

1 - Não prejudicam a novidade da invenção:

- a) As divulgações perante sociedades científicas, associações técnicas profissionais, ou por motivo de concursos, exposições e feiras portuguesas ou internacionais, oficiais ou oficialmente reconhecidas, se o requerimento a pedir a respectiva patente for apresentado em Portugal dentro do prazo de 12 meses;
- b) As divulgações resultantes de abuso evidente em relação ao inventor ou seu sucessor por qualquer título, ou de publicações feitas indevidamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Peculiaridades do sistema americano

Concentremos nossa atenção, agora, no sistema americano, eis que ele terá papel crucial no deslinde deste estudo.

O sistema americano, mencionado acima, tem característica especialíssima, eis que ainda vigora, neste momento, como tradicionalmente, o princípio de que é o primeiro a inventar, e não o primeiro dentre os inventores autônomos a reque-

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

rer, que faz jus à patente⁷². Embora, ao momento em que se escreve, corra projeto de lei no Congresso Americano ajustando o sistema ao padrão dos demais países, esta peculiaridade singulariza o período de graça daquele país.

Mais ainda, o período de graça encontra um reforço ainda mais excepcional no mecanismo do *pedido provisório* previsto no § 111 (b) da Lei de Patentes dos Estados Unidos. Assim é descrito o instituto:

A possibilidade de um pedido provisório foi introduzida na lei de patentes dos Estados Unidos em 1995. Diferentemente do pedido definitivo, requer somente uma descrição da invenção e é menos cara. O pedido definitivo tem que ser submetido nos doze meses seguintes. A data da prioridade do pedido final posterior será a data do pedido provisório. Conseqüentemente, nenhuma publicação posterior atrasada - nem pelo inventor ele mesmo nem por alguma outra pessoa - terá nenhum efeito quanto à patenteabilidade da invenção. (...)

“Um pedido provisório” é um instrumento simples e rápido para assegurar os direitos de patente antes de tornar públicas as invenções. Permite uma oportunidade de verificar o valor econômico das invenções e de iniciar contato com potenciais licenciados. Diferentemente do período de graça geral, não resolve os casos onde uma invenção seja inadvertida ou abusivamente publicada, ou quando seu valor econômico só se tornou aparente após a publicação. De forma distinta, o pedido provisório garante um padrão mais elevado da certeza legal e é um instrumento capaz e adequado para complementar o período de graça geral⁷³.

72 Como nota Gabriel Di Blasi Júnior., op. Cit: “Nos Estados Unidos o período de graça é previsto na Seção 102 (b), Título 35, do Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights, nestes precisos termos: “§ 1 02. Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent. A person shall be entitled to a patent unless- (...) (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in the USA, more than one year prior to the date of the application in the USA.” De acordo com a lei norte-americana, portanto, ao inventor é concedido o prazo de 12 meses para depositar o pedido de patente, contados a partir da data da publicação escrita dos dados referentes ao objeto da invenção, “em qualquer parte do mundo”, ou do início da comercialização (sale) ou utilização (use) do objeto da patente, “dentro dos Estados Unidos”. Mas, para uma correta interpretação desta disposição legal, deve-se ter em mente, inicialmente, o sistema do first-to-invent adotado naquele país. Nas palavras de Adelman, Martin j. [et al.]: “This provision therefore straightforwardly sets forth the “first to invent” system unique to the United States. When multiple persons claim the right to a patent on a given technology, this system allows inventors who were not the first to reach the Patent Office to establish their right to the patent by demonstrating inventive acts prior to those of their competitors. ” (Cases and Materials on Patent Law, Minnesota, West Group, 1998, p. 204)” .

73 Grace Period and Invention Law in Europe and Selected States, op. cit. Quanto ao instituto, vide igualmente Tinoco Soares, op. cit., loc. cit.

Nosso comentário anterior sobre o art. 12 do CPI/96

Tivemos ocasião de analisar a questão do chamado “período de graça” anteriormente, em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003. Em primeiro lugar, para fixar sua natureza e propósitos:

Duas importantes características resultam da Lei 9.729/96, no tocante à fixação legal do momento em que se apura o estado da técnica (...) a concessão de um período durante o qual a divulgação do invento depositado no Brasil, nas condições mencionadas, não prejudica a aquisição da propriedade – o chamado período de graça⁷⁴.

Em seguida, fixamos a questão do efeito, sobre a patentabilidade, da entrada de um invento no estado da técnica⁷⁵:

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores⁷⁶:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade.

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade⁷⁷. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre período de graça.

Assim, claro está que – como as prioridades – o instituto jurídico em questão opera pelo deslocamento do momento de apuração do estado da técnica. Mas, como expus mais adiante na mesma obra, trata-se aqui não mais de um mecanismo de assegurar a lealdade concorrencial, em garantia do comércio internacional, mas com uma finalidade distinta e efeitos específicos:

⁷⁴ Op. Cit. p. 376-377.

⁷⁵ Op. Cit. Loc. Cit

⁷⁶ Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit.

⁷⁷ Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

A lei 9.279/96, em seu art. 12⁷⁸, numa interessante inovação sobre o sistema anterior, considera não ferir a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo próprio inventor (o chamado *período de graça*), pelo INPI em publicação oficial do pedido de patente depositado (por outras pessoas, que não o inventor, obviamente) ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Neste último caso, estará também a divulgação feita por outros entes públicos, nacionais ou não, inclusive a publicação por escritórios de patente estrangeiros, ou pelo titular do direito de pedir patente. O dizer da lei, “direta ou indiretamente”, abrange toda e qualquer comunicação do teor do invento, deliberada ou não, obtida dolosa ou culposamente, ou ainda sem qualquer culpa. Só se exclui da regra geral do art.12 a divulgação de informações independentes, a de um invento autônomo.

Como já se indicou, o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. (...)

Importantíssimo, neste contexto, é a prova do momento do invento. Para satisfazer o requisito do prazo, convém aplicar os exatos parâmetros de verificação de anterioridade, acima expostos, ainda que com a ênfase oposta.

Notam vários autores do risco que é utilizar-se deste recurso da Lei. 9.279/96, eis que em muitos países não se concede o período de graça: quanto a eles, o exercício do direito assegurado pela lei nacional importaria, em seus sistemas jurídicos, em perda da novidade”

Em nosso entendimento, assim, a graça de nosso Direito não é condicional ou subjetiva, nela não cabendo perquirir voluntariedade ou abusividade. Suscitar tais elementos para viabilizar a aplicação do período de graça implicaria em minorar sua fruição para aqueles aos quais o intuito pretende atender: os pesquisadores acadêmicos e as pequenas e médias empresas.

78 Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Não se deve, porém, transformar o período de graça numa regra geral, uma aumento desrazoável das vantagens do investidor, em despeito da necessidade pública de acesso livre às tecnologias. O período de graça é uma *rede de segurança* e nunca um apoderamento que desequilibre o balanceamento de interesses entre o público e o investidor⁷⁹.

Desta primeira transcrição se suprimiu, no entanto, o que dissemos quanto à *leitura do dispositivo de acordo com a Constituição*, o que será objeto de discussão logo a seguir. Visando necessariamente atender *o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do País*, como o impõe o teto constitucional típico às patentes, o dispositivo não pode dispensar essa leitura.

Da leitura constitucional do período de graça

Exposta a natureza do instituto e sua funcionalidade, cabe agora dele fazer uma leitura constitucional, enfatizando sua conformidade com a *cláusula finalística* que preside a regulação patrimonial dos inventos.

A interpretação segundo os princípios

Conforme destacado, o Art. 5º, XXIX e demais direitos e interesses estipulados na Constituição Federal de 1988⁸⁰ determinam o teor da lei ordinária de propriedade intelectual, estipulando as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos, incluindo alguns dos requisitos a serem observados no procedimento administrativo pertinente.

A inobservância de tais condições e, especialmente, dos princípios, reverte a presunção, que é *juris tantum*, de constitucionalidade e legalidade dos atos do poder público⁸¹. Para tanto, no caso em questão, deve-se confrontar a norma e o procedimento administrativo com a Constituição, o que resulta na necessidade de interpretação.

79 Straus, op. Cit. Item 10.3.2.5: “Despite all assumptions to the contrary, in a first-to-file system, with a general grace period, pre-filing disclosures have never been intentional and on purpose, except in circumstances, where, for instance, public testing of a machine, etc. was unavoidable. As repeatedly observed, grace period has always been used as a safety net only and there is nothing which, in a system of first-to-file would support the assumption that this could change in the future” Grifo do original. .

80 Barroso destaca que a interpretação constitucional deve se valer do conceito de construção, não devendo ser limitada a exploração do texto legal, mas “tirar conclusões a respeito de matérias que estão fora e além das expressões contidas no texto e dos fatores nele considerados. São as conclusões que se colhem no espírito, embora não na letra da norma.” Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 97/98.

81 Elival da Silva Ramos in *A Inconstitucionalidade das Leis – Vício e Sanção*, p. 204.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

O objeto da interpretação constitucional é a determinação dos significados das normas que integram a Constituição formal e material do Estado, que, no caso em questão, assume a forma “de uma operação de controle de constitucionalidade em que se verifica a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição”⁸².

Avançando no tema, a “norma interpretada não existe isoladamente, pois faz parte de um sistema de normas integradas, denominado ordenamento jurídico. O intérprete deverá confrontar o resultado obtido com a interpretação lógica com as demais normas do sistema (...)”⁸³. Temos “um sistema de preceitos coordenados ou subordinados, que convivem harmonicamente. A interpretação sistêmica é fruto da idéia de unidade do ordenamento jurídico”⁸⁴.

Seguindo tal hermenêutica e a observância aos princípios da supremacia da Constituição⁸⁵, da interpretação conforme a Carta Magna⁸⁶ e da unidade desta, tal interpretação deve considerar, sempre, a norma suprema em sua integridade.

Como destacamos, a interpretação parte da Constituição e, principalmente, de seus princípios. Nesse sentido, destaca Barroso:

O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui”⁸⁷. (...) “Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema”⁸⁸.

82 Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 100.

83 Paulo Dourado de Gusmão in *Introdução à Ciência do Direito*, p. 271.

84 Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 127.

85 “A lei deve ser compreendida em função do sentido que se empresta à Lei Maior.” Elival da Silva Ramos in *A Inconstitucionalidade das Leis – Vício e Sanção*, p. 203.

86 Tal princípio resulta na necessidade de escolha de uma interpretação condizente com a carta constitucional. Todavia, deve-se “buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo”, o que nos leva ao conceito de construção anteriormente destacado. Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 175. “A Constituição deve ser interpretada segundo seus valores básicos, e a norma infraconstitucional deve ser compreendida a partir da Constituição”. Glauco Barreira Magalhães Filho in *Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição*. 2a. ed., Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 80.

87 Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 141.

88 Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 143.

No mesmo sentido, dispõe Celso Antonio Bandeira de Mello, que ainda ressalta a gravidade de se violar um princípio:

Princípio é por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico (...)

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais (...).⁸⁹

A interpretação das regras em si mesmas

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

Diogo de Figueiredo⁹⁰, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

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

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

E, como ensina Carlos Maximiliano⁹¹,

89 Celso Antonio Bandeira de Mello in Elementos de direito administrativo, 1986, p. 230.

90 in A Ordem Econômica na Constituição de 1988, artigo publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado/RJ n° 42, pg 59.

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

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: ‘A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica’”, dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Maxiliano afirma que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.⁹²

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”⁹³

Mais uma vez, cabe aqui citar Luis Roberto Barroso, sob o título “O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”⁹⁴:

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva⁹⁵. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita⁹⁶.

A interpretação conforme a Constituição

Não se postula, evidentemente, que o instituto do período de graça – em abstrato - seja inconstitucional. Na proporção em que afirme vista “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, como impõe o Art. 5º,

92 Op.. cit., p. 232

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

94 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

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

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

XXIX da CRFB/1988 para a concessão de exclusivas, o instituto atende, e até amplia, as vantagens do sistema de patentes.

Ou seja, na proporção que atenda os interesses da publicação inadvertente do inventor individual ou pesquisador acadêmico, e da pequena e média empresa, ou da publicação por terceiros não autorizada pelo inventor ou titular, justifica-se claramente o instituto como uma exceção ao princípio da novidade. O interesse do público em acesso livre às tecnologias é superado, nestes casos, pela proteção reparadora aos menos hábeis, menos capazes ou lesados por terceiros.

O que se afirma é que – fora desses limites – há sempre a possibilidade de se aplicar a norma legal em desvio de finalidade, ou em excesso de poderes; em *abuso*, numa situação é que a finalidade é apontada pela Constituição, e os poderes pertinentes constrictos pela proibição do monopólio antissocial. Trata-se, assim, de *ler o art. 12 em consonância com a Constituição*.

O princípio da leitura conforme a Constituição pressupõe a "escolha de uma linha de interpretação de uma norma legal, em meio a outras que o texto comportaria", porém, esta não deve decorrer "da leitura mais óbvia do dispositivo. É ainda, da sua natureza excluir a interpretação ou as interpretações que contravenham a Constituição." ⁹⁷.

Tal princípio não se restringe a um critério hermenêutico, sendo também uma forma de controle de constitucionalidade, com a legalidade da norma dependendo da interpretação conferida à mesma. Caso esta seja dada pelo judiciário, excluir-se-ão as demais (incompatíveis). ⁹⁸

Barroso⁹⁹ destaca que é possível dividir o processo de interpretação conforme a Constituição nos seguintes elementos:

97 Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 174/175

98 "(...) quando o judiciário condiciona a validade da lei a uma determinada interpretação ou declara que certas aplicações não são compatíveis com a Constituição, está, em verdade, declarando a inconstitucionalidade de outras possibilidades de interpretação (Auslegungsmöglichkeiten) ou de outras possíveis aplicações (Anwendungsfälle)." Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 177.

"Ainda que se não possa negar a semelhança dessas categorias e a proximidade do resultado prático de sua utilização, é certo que, enquanto, na interpretação conforme a Constituição, se tem, dogmaticamente, a declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, constata-se, na declaração de nulidade sem redução de texto, a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de aplicação (Anwendungsfälle) do programa normativo sem que se produza alteração expressa do texto legal". Gilmar Ferreira Mendes in *Jurisdição Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 1996. p.275.

⁹⁹ Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 174/175

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

"1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita.

2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto.

3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição.

4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal."

Nossa leitura anterior

No nosso estudo do período de graça, em 2003, a questão constitucional apareceu como relevante:

“ (...) não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou à pequena empresa que – historicamente – tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que *pode* ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para *conhecimento* público.

Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descure de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non succurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição.

Com efeito, nem as grandes e médias empresas internacionais estarão livres das publicações abusivas, não autorizadas, por terceiros. Nem mesmo os pequenos e inadvertentes estão livres da regra geral de que a comunidade tem interesse no acesso à tecnologia; mesmo eles estão proibidos do uso abusivo do período de graça.

Dizem as Anotações à Constituição Americana ¹⁰⁰ exatamente sobre essa questão:

Underlying the constitutional tests and congressional conditions for patentability is the balancing of two interests—the interest of the public in being protected against monopolies and in having ready access to and use of new items versus the interest of the country, as a whole, in encouraging invention by rewarding creative persons for their innovations.

O direito de competir a que se refere o art. 1º da nossa Carta é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que *fora dos limites muito estritos da proteção concedida*, o público tem direito livre de copiar. Diz a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso *Bonito Boats* ¹⁰¹, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

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

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

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

Assim, sempre que o abuso do período de graça importar em frustração indevida do acesso do público à tecnologia, haverá inconstitucionalidade. Lê-se no voto condutor do Acórdão unânime na AC 2005.51.01.500712-8 da 2ª. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, proferido em 28 de março de 2007:

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

¹⁰⁰ <http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html>

¹⁰¹ *BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC.*, 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte. Vide também *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale.” *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (“The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition.”).

Do não exercício da designação no PCT

Como se narrou, em 5 de outubro de 1998, o titular do pedido internacional WO9834607 perdeu o prazo para a entrada na fase nacional brasileira.

Examinemos, neste passo, quais as consequências da perda de um prazo como esse.

Das peculiaridades do PCT

O PCT (Patent Cooperation Treaty), ato internacional subsidiário à Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial¹⁰², está em vigor entre nós pelo Dec. 81742 de 1978¹⁰³, cuja pertinência ao sistema brasileiro foi inclusive consagrado na Carta de 1988¹⁰⁴.

Propósitos do PCT

Por tal tratado criou-se a possibilidade de se fazer um só pedido internacional de patente, ao invés de múltiplos depósitos nacionais.

Efeito do Capítulo I

O Patent Cooperation Treaty também prevê, em seguida ao depósito, a busca internacional, que vai pesquisar o estado da técnica mundial em relação ao pedi-

102 Vide o nosso Patent Cooperation Treaty - Efeitos no Brasil (1985), inserido em Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. (Revista de Direito Mercantil, dezembro de 1989) e a seção sobre o mesmo tratado no nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª Edição, Lumen Júris, 2003. O texto a seguir extrai muito de nosso Parecer de 28/11/03, solicitado pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Deliberações da Assembléia Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Aumento de prazo para a entrada na fase nacional. Desnecessidade de aprovação congressual no Brasil. (Inserido no nosso livro Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2006).

103 Vide o AN INPI Nº 128 que “Dispõe sobre aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes”.

104 Num comentário que pelo menos esse autor não discerne a inteira extensão, Douglas Gabriel Domingues, em A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Pág. 69 Revista Forense – VOL. 304 Doutrina, assim fala do estatuto constitucional do PCT: “Pelo Tratado de Washington-PCT, os Estados Contratantes ficam constituídos em Estados de União para cooperação no terreno dos depósitos, pesquisas e exames dos pedidos, assim como para a prestação de serviços técnicos especiais. A União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes, instituída pelo Tratado de Washington-PCT, considera pedido internacional de patente aquele depositado em obediência ao PCT-Tratado de Washington. No PCT, as patentes podem ser nacionais ou regionais. Patentes regionais são expedidas por uma administração nacional ou intergovernamental credenciada a conceder patentes com validade em mais de um Estado. São chamadas patentes internacionais, que muito diferem das patentes nacionais, válidas apenas no Estado em que foi depositado o pedido. Considerando que o CPI, Lei n. 5.772, prevê apenas patentes nacionais, as disposições do PCT-Tratado de Washington, ampliam substancialmente o alcance da norma contida no inciso XXIX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988”.

do ¹⁰⁵ e a Publicação Internacional, a qual faz entrar o invento no estado da técnica ¹⁰⁶. Estes dois procedimentos integram o Capítulo I do tratado.

A busca é comunicada ao depositante, que pode manifestar-se e emendar o pedido de acordo com o que resultar da pesquisa (PCT art. 19), assim apurando a qualidade de sua pretensão na fase internacional do pedido. O resultado da busca e as eventuais modificações do pedido são comunicados às repartições nacionais dos países *designados* ¹⁰⁷.

Efeito do Capítulo II

Por último, o Capítulo II do Tratado prevê – como uma faculdade do depositante no PCT –, que se faça um Exame Preliminar Internacional. Quanto aos países para os quais o depositante pede que seja comunicado não só a pesquisa como o Exame Prévio, a nomenclatura do tratado os denomina já não mais “designados” mas “países eleitos” ¹⁰⁸.

Interpenetração PCT – Lei interna

No caso do PCT, as esferas de normatividade, interna e externa, não são excluídas. Ao contrário, o regime da Lei 9.279/96 e o do PCT se interpenetram; o depositante que faz uso do PCT vai, a partir de certo ponto do processamento, cair sob a égide do CPI.

Isto ocorre porque o PCT regula basicamente o processo de concessão de patentes, e, assim mesmo, só determinados estágios deste. O Tratado não dispõe so-

105 PCT Artigo 15 Pesquisa internacional 1) Cada pedido internacional constituirá objeto de uma pesquisa internacional. 2) A pesquisa internacional tem por objetivo descobrir o estado da técnica pertinente. (...).

106 PCT Artigo 21 Publicação internacional 1) O Escritório Internacional procederá à publicação dos pedidos internacionais. (...)

107 PCT, Artigo 20. Comunicação às Repartições designadas 1) a) O pedido internacional, juntamente com o relatório de pesquisa internacional (inclusive qualquer indicação mencionada no artigo 17.2b) ou a declaração mencionada no artigo 17.2a), será comunicado, de acordo com o Regulamento de execução a todas as Repartições designadas que não hajam renunciado, total ou parcialmente, a essa comunicação. (...) 2) Caso as reivindicações hajam sido modificadas de acordo com o artigo 19.1), a comunicação deverá incluir quer o texto integral das reivindicações tal como foram depositadas e tal como foram modificadas, quer o texto integral das reivindicações tal como foram depositadas e especificar as modificações efetuadas; deverá, outrossim, se for o caso, incluir a declaração mencionada no artigo 19.1). 3) A pedido da Repartição designada ou do depositante, a Administração encarregada da pesquisa internacional lhes remeterá, de acordo com o Regulamento de execução, cópia dos documentos citados no relatório de pesquisa internacional.

108 A “designação” prevista no PCT é assim construída, no seu art. 2º : “XIII) entende-se por “Repartiçao designada” a repartiçao nacional do Estado designada pelo depositante de acordo com o Capítulo I do presente Tratado, assim como toda e qualquer Repartiçao agindo em nome desse Estado; XIV) entende-se por “Repartiçao eleita” a Repartiçao nacional do Estado eleita pelo depositante de acordo com o Capítulo II do presente Tratado, bem como toda e qualquer Repartiçao agindo em nome desse Estado”. O Capítulo I do PCT é o que abrange as fases de Pesquisa Internacional (art. 15)

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

bre as condições objetivas de patenteabilidade, por exemplo, nem cobre as fases de concessão, recurso, outorga, etc. O que faz é unificar o depósito e a publicação, para evitar a repetição de tais etapas em cada país membro, e criar uma busca internacional e um exame preliminar igualmente internacional, ambos sem vincular a decisão das autoridades nacionais.

Uma vez feito o depósito, a publicação, a busca e, em certos casos, o exame preliminar, os efeitos do Tratado cessam (salvo em certos pontos específicos que, quando interessarem ao raciocínio, serão mencionados adiante). Além deste ponto, funciona exclusivamente a legislação nacional.

Conscientes que esta imbricação seria difícil, pois importaria em conjugar um Tratado uniforme com dezenas de legislações díspares, os elaboradores do PCT estabeleceram um mecanismo complexo de articulação entre as duas esferas. Em muitos pontos, o Tratado impõe como esta articulação se fará; em outros, prescreve limites para a ação da lei nacional de integração; em outros pontos ainda, dá à administração nacional do sistema de propriedade poder normativo suplementar para regular aspectos subsidiários da questão.

O caráter de tais normas se distingue pela identificação dos seus destinatários. Quando a norma é impositiva, ou quando faculta aos países membros ação legislativa dentro de certos parâmetros, o endereço é o Estado, ele mesmo. Quando a faculdade normativa subsidiária é conferida às administrações nacionais, estas são os destinatários do comando do PCT. Assim se o Tratado diz “O Estado designado poderá ...”, é o poder legislativo deste Estado que foi incumbido de legislar; se diz “a administração nacional poderá” ..., a esta se remete para conferir o poder normativo inferior¹⁰⁹.

109 Esta conclusão foi seguida pelo próprio INPI na edição do AN 45, que assim expôs o que entendia ser sua competência: O Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no uso de suas atribuições, e considerando que o PCT, em seu art. 29.2 (i) e (ii), não delega ao INPI competência normativa, reservando o poder normativo suplementar aos órgãos que, no sistema constitucional brasileiro, exercem o poder legislativo nacional;”. Realmente, nesse dispositivo específico o PCT fala de “lei nacional”, e não “autoridade nacional”. Sobre a questão, vide Arnold Wald, em *Prevalência da Lei Sobre a Regulamentação e Inviabilidade da Redução, Por Ato Regulamentar, de Prazo Legalmente Fixado* (Considerações Sobre a Ilegalidade do Item 15 do Ato Normativo INPI N. 44 De 26.9.1980 e do Item 2.2. Do Ato Normativo INPI N. 45, De 4.11.1980), Pág. 231 Revista Forense – Vol. 289. Pareceres, assim notam: *o próprio INPI reconheceu, nos considerandos do Ato Normativo n. 45 acima transcritos, a sua incompetência para regulamentar os prazos de pedidos de prioridade, reconhecendo que não tinha delegação do PCT, como se um Tratado internacional pudesse atribuir competência a uma autarquia local. Também vimos que, pela lei brasileira, falece competência, na matéria, ao INPI. Assim sendo, o INPI não tem qualquer competência para legislar ou regulamentar os mencionados prazos e o modo de calculá-los, nem em virtude do Tratado, nem em virtude da lei”. O mesmo, porém não seria possível dizer das hipóteses em que o PCT comete diretamente competências à autarquia local. Com devida vênia ao eminente jurista, sem dúvida o PCT, que é lei por seu processo de incorporação, e lei federal por sua matéria, poderia sim cometer funções a uma entidade da União. Os considerandos do AN 128, posteriormente, refletem o papel interpretativo e, no que há de decisão cometida pelo PCT à autarquia, decisional do ato próprio do INPI: “CONSIDERANDO a necessidade de inter-*

Outras tantas vezes, e prevendo a dificuldade de alterar a legislação nacional em todos os países, o PCT prescreve uma norma, para depois facultar a disposição da lei nacional em sentido diverso, sempre dentro de certos limites.

Assim, para entender a aplicação do PCT em cada caso, é preciso lembrar:

- a) que suas normas só alcançam a fase inicial do procedimento do pedido de patentes;
- b) que suas normas só são aplicáveis quando o texto internacional pertinente não indicar a aplicação da lei nacional, ou quando esta não existir.
- c) a lei brasileira é aplicável na proporção que a lei nacional (quando o próprio PCT assim indique) ou a norma administrativa do INPI (outra vez, quando o próprio PCT assim indique) não dispuser em contrário.

Os atos internacionais do tipo do PCT estabelecem uma relação de caráter complexo, simultaneamente contratual e normativo. Entre os Estados participantes, existe sinalagma, vínculo obrigacional residindo na esfera do Direito Internacional Público; para com os submetidos ao império do sistema legal brasileiro, existe norma legal. Esta dupla natureza não pode ser perdida de vista.

Assim é que o PCT cria direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiário do Tratado, cria-se um regime de exceção quanto às normas internas, que se aplicam geralmente. Desta forma, ao estrangeiro não domiciliado num país membro do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes.

Note-se que também para os brasileiros abre-se a hipótese de se valer do Tratado ou da via do CPI. Exercendo-se a opção, configura-se o regime jurídico próprio ¹¹⁰.

pretar os dispositivos da legislação, procedimentos e normas internas brasileiras, no sentido de harmonizá-las com as disposições do regulamento de execução do PCT; CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de exercer as opções que o PCT defere às repartições receptoras, designadas ou eleitas no campo específico de sua competência, (...)

110 Segundo o INPI, “O Pedido Internacional depositado no INPI seguirá o seu processamento pelo PCT, podendo vir a se converter em patentes nacionais nos países designados. No Brasil, o pedido não será processado pelo PCT, mas é o seu pedido nacional original, que serviu como base para o direito de prioridade unionista do Pedido Internacional, que será processado normalmente, de acordo com o processamento comum de pedidos nacionais”. (http://www.inpi.gov.br/patente/conteudo/p_instit.htm#topico_03 , visitado em 22/10/03).

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, do CPI. Em outras palavras, nem o PCT revogou o CPI de 1971, nem a superveniência da Lei 9.279/96 impede o pleno exercício normativo do PCT. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade.

A Adaptação do PCT ao CPI

No caso brasileiro, não se introduziu qualquer modificação na legislação interna para adaptá-la ao PCT. Os dois regimes se acoplaram utilizando-se os mecanismos do próprio Tratado. Para fixar, por via de simples interpretação administrativa, o procedimento de imbricação entre PCT e CPI, o INPI baixou o Ato Normativo nº 44, posteriormente substituído pelo AN 128. Tal ato, que tem por destinatário a própria Administração, visou prescrever do funcionário do INPI normas de conduta que tivessem a propriedade da coerência e previsibilidade, desta forma assegurando a equidade no tratamento do público.

Em nenhum momento, o Ato teve por intenção criar norma que vinculasse terceiros - a não ser quando este poder lhe fosse explicitamente delegado pelo Tratado. Não tivesse o INPI emitido norma de interpretação, para uso de seus próprios funcionários, seria impossível aplicar o ato internacional, seguramente dos mais complexos instrumentos legais promulgados no Brasil.

A interpretação incorporada no Ato Normativo nº 128 partiu dos seguintes princípios:

- a) O PCT está em vigor no Brasil a partir do Dec. 81742/78, e deve ser aplicado como norma interna;
- b) O Estado brasileiro não exerceu quaisquer dos poderes legislativos que o PCT assegura aos países membros dentro dos limites do Tratado; assim, sempre que o instrumento internacional dispuser de uma certa forma, mas

Entendo ser equivocado esse procedimento. A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais, e o PCT tem tais regras. Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia mediante requerimento, ou seja, acolhia-se a pretensão específica manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de exigir a pretensão específica, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados. Esse é, segundo entendo, o direito; se essa é, ou não, uma alternativa prática, é consideração à parte.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

conferindo aos Estados o poder de legislar diferentemente dentro de certos limites, aplica-se o disposto no Tratado;

c) Sempre que não exista norma de compatibilização no PCT, aplicar-se-á as regras gerais do CPI. Por exemplo, quando a interpenetração exigir o cumprimento de uma etapa no procedimento dentro do INPI que não estava prevista no CPI, o prazo para a satisfação desta etapa é o da lei interna (art. 224 do CPI);

d) Quando a norma do PCT conflitar com a do CPI, no campo específico da aplicação do Tratado, este prevalece, pelo princípio da especialidade;

e) A não ser quando o Tratado disponha em contrário, a partir da entrada na fase nacional vige o CPI sem alterações.

No tocante ao princípio interpretativo mencionado na letra b) do parágrafo anterior, raciocina-se que, ao dispor sobre uma questão, abrindo espaço, porém, para que a legislação nacional optasse por outra solução dentro de limites determinados, o Tratado revogou ou excepcionou a lei que o precedia, impondo-se, pois, preceito que estabeleceu. Na inexistência da lei de compatibilização, não foi exercida a opção prevista pelo PCT.

O PCT atua no estágio funcional e informacional do pedido, não na esfera jurídica

O exame e concessão de patentes, em todos países do mundo, presume a consideração de dois fatores:

1. a *informação tecnológica*, pressuposto e fundamento da patente, e
2. uma decisão de cunho estritamente jurídico, que
 - a. *declara a existência dos pressupostos de concessão*, essencialmente a existência de informação tecnológica, e sua divulgação de forma adequada,
 - b. *e constitui a exclusividade legal*, em que se constitui a patente.

Isso se dá em cada sistema jurídico singular, nacional ou regional. O demandante pela patente, que pretende suscitar seu direito em múltiplas jurisdições, terá que repetir ao infinito a satisfação dos dois requisitos – a submissão das informações tecnológicas que dão base à patente, com vistas à sua publicação, e a persecução do procedimento declaratório e constitutivo. Os custos dessa multiplicação, os ônus administrativos e a simultaneidade dos procedimentos representam uma séria barreira à obtenção de patentes em vários países ao mesmo tempo.

Uma forma de obviar esses ônus e dificuldades seria unificar, num procedimento único internacional, a fase informacional da demanda de patentes, num só *pedido*, numa só *busca de anterioridades*, ou ainda numa *publicação única*, ou ainda, com um só *exame preliminar do conteúdo da informação* para se verificar os pressupostos de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial. A obtenção e fixação desses dados de fato, e a unificação dos procedimentos de caráter informacional, em nada afetaria a fase *jurídica* de declarar a existência dos pressupostos (fáticos e legais) e de constituir o direito.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, tal como aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Dec. nº 81.742, de 31 de maio de 1978, constituiu exatamente um sistema de interpenetração normativa entre uma fase internacional e uma fase nacional de pedidos de patentes; uma vez ingressados na fase nacional, aplica-se integralmente a legislação brasileira substantiva e adjetiva. A fase internacional se destina a facilitar o procedimento do pedido, a prover informações, e, eventualmente, a unificar o conhecimento público da tecnologia para a qual se pede a patente.

A cooperação internacional visa, assim, a uniformizar procedimentos, a racionalizar a administração e diminuir custos, sem prefigurar, de nenhuma forma, a constituição de direitos de exclusiva, sujeitos à lei brasileira. A natureza dos procedimentos ao abrigo do PCT é, essencialmente, de cunho *informacional e funcional*, e apenas no que se assegura o devido processo legal ao pretendente do título, mantém um teor também jurídico.

O não exercício da faculdade de designação

Transcrito assim tudo que já dissemos de pertinente quanto à matéria, alongue-mo-nos um pouco quanto à questão da entrada na fase nacional dos pedidos PCT.

O procedimento integrado resultante do PCT

Por efeito do tratado, determinadas fases do procedimento brasileiro são substituíveis pela fase internacional; enquanto se processa o depósito internacional, e a publicação internacional, *suspende-se o procedimento previsto na Lei 9.279/96*¹¹¹.

111 Há suspensão como faculdade do depositante, como se lê no Artigo 23 do PCT: Suspensão do processo nacional 1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o pedido internacional antes da expiração do prazo aplicável de acordo com o artigo 22. 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá, a pedido expresso do depositante, tratar ou examinar a qualquer época o pedido internacional

Assim, acontecendo o depósito internacional e a publicação internacional, *uma vez que o depositante convole a fase nacional*, superam-se as fases correspondentes previstas na Lei 9.279/96¹¹². A suspensão se transforma em substituição, e o depósito internacional se transforma em nacional, assim como ocorre similarmente com a publicação.

Uma vez que o pedido *entrou* na fase nacional, segue-se daí em diante o procedimento interno, cabendo, como fase imediatamente posterior, o pedido de exame (ou o arquivamento do pedido).

O efeito da designação do Brasil

Se o depositante de um pedido internacional sob o PCT aponta um país como destinatário de conversão de fase nacional, ocorrem assim efeitos *procedimentais* em cada um dos países designados.

O procedimento interno já se iniciou com o depósito internacional¹¹³; acha-se *suspensio*, à espera do caminho paralelo que o PCT representa, mas *pode ser retomado a qualquer tempo*, como o diz o art. 23 do Tratado. A todo tempo, tal fase - sempre facultativa para o depositante - vige no nosso sistema jurídico apenas e exclusivamente como norma de origem internacional, vigente como *jus specialis*, apenas aplicável aos demandantes de patentes *não residentes no País* como exceção ao regime geral das Leis 5.772/71 e 9.279/96¹¹⁴.

À luz da alternatividade do art. 23 do PCT, o depositante pode satisfazer o direito procedimental administrativo ou seguindo o procedimento internacional ou, a qualquer tempo, deixá-lo e seguir o nacional; satisfaz de qualquer forma o requisito da lei brasileira por qualquer via dessas duas, em *facultas solutionis*¹¹⁵.

112 PCT Artigo 11 “Data do depósito e efeitos do pedido internacional (...) 3) Com ressalva do artigo 64.4), qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) e ao qual foi consignada uma data de depósito internacional terá os efeitos, a partir da data do depósito internacional, de um depósito nacional regular em cada um dos Estados designados; essa data será considerada como data do depósito efetivo em cada um dos Estados designados. 4) Todo e qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) é considerado como possuindo o valor de um depósito nacional regular no sentido da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.” O art. 64.4, citado no texto, não tem pertinência ao Brasil. Tal regra é refletida no AN 28, da seguinte forma: “8. As datas de depósito internacional e da publicação internacional prevalecem para todos os efeitos como as de efetivo depósito no Brasil e de publicação nacional (Art. 11.3 e 29.1 do PCT)”.

113 Aplicam-se aqui as regras às quais nos referimos acima: a norma internacional se substitui, na esfera de sua aplicação, à norma interna, sem revogá-la. .

114 O regime do PCT não se aplica aos demandantes brasileiros ou residentes no País, no tocante ao procedimento nacional, a não ser por força do art. 4º. da Lei 9.279/96, o que, no entanto, não tem sido levado em conta pelo INPI.

115 Diz a regras pertinentes do PCT sobre o exercício do direito pelo depositante: “47.4 Express Request under Article 23(2) prior to International Publication. Where the applicant makes an express request to a designated Office under Arti-

Mas o que ocorre no instante que, segundo o PCT, o depositante deva passar a proceder na fase nacional, e não o faz?

Segundo o art. 24 do PCT, o procedimento internacional *perde os efeitos*¹¹⁶ se o depositante deixar de praticar os atos que lhe são exigidos. A perda de efeitos *terá as mesmas consequências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil*.

Quais são esses atos que importam em perda de efeitos?

1. O primeiro é a *retirada do pedido internacional* ou então *da designação* ;
2. O segundo é o não recebimento pela Repartição Internacional da documentação do pedido¹¹⁷;
3. O terceiro é a existência de irregularidades na documentação ou não pagamento de taxas junto à Repartição Internacional¹¹⁸;

cle 23(2) prior to the international publication of the international application, the International Bureau shall, upon request of the applicant or the designated Office, promptly effect the communication provided for in Article 20 to that Office”.

116 PCT Artigo 24 Possível perda dos efeitos nos Estados designados 1) Com ressalva do artigo 25 no caso mencionado no ponto II), abaixo, os efeitos do pedido internacional previstos pelo artigo 11.3) cessarão em qualquer Estado designado e esta cessação terá as mesmas consequências que a retirada de um pedido nacional nesse Estado: I) se o depositante retirar seu pedido internacional ou a designação desse Estado; II) se o pedido internacional for considerado como retirado em virtude dos artigos 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou se a designação desse Estado for considerada como retirada de acordo com o artigo 14.3)b); III) se o depositante não executar, no prazo aplicável, os atos mencionados no artigo 22. 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá manter os efeitos previstos pelo artigo 11.3) mesmo quando não for exigido que tais efeitos sejam mantidos em virtude do artigo 25.2). O art. 25.2 citado é o seguinte: “Artigo 25 Revisão pelas Repartições designadas (...) 2)a) Com ressalva das disposições da alínea b), toda Repartição designada, caso a taxa nacional (se for o caso) haja sido paga e caso a tradução apropriada (tal como foi prescrito) haja sido remetida dentro do prazo prescrito, decidirá se a recusa, a declaração ou a constatação mencionadas no parágrafo 1) foram justificadas do ponto de vista do presente Tratado e do Regulamento de execução; se constatar que a recusa ou a declaração resultaram de um engano ou de uma omissão da Repartição receptora, ou que a constatação foi resultante de um engano ou de uma omissão do Escritório Internacional, processará o pedido internacional, para os fins de seus efeitos no Estado da Repartição designada, como se tal engano ou omissão não houvessem ocorrido. b) Quando a via original chegar ao Escritório Internacional depois de expirado o prazo prescrito pelo artigo 12.3) em virtude de um engano ou de uma omissão do depositante, a alínea a) não se aplica senão nas circunstâncias mencionadas pelo artigo 48.3).

117 Artigo 12 Transmissão do pedido internacional ao Escritório internacional e à Administração encarregada da pesquisa internacional (...) 3) O pedido internacional é considerado como retirado se o Escritório Internacional não receber a via original no prazo prescrito.

118 Artigo 14 Irregularidades no pedido internacional (...) b) Se a Repartição receptora constatar qualquer uma dessas irregularidades, solicitará ao depositante que corrija o pedido internacional no prazo prescrito; caso não o faça, esse pedido será considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. (...) 3)a) Se a Repartição receptora constatar que as taxas prescritas pelo artigo 3.4(IV) não foram pagas no prazo prescrito, ou que a taxa prescrita pelo artigo 4.2) não foi paga em relação a nenhum dos Estados designados, o pedido internacional será considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. 4) Se, depois que houver consignado ao pedido internacional uma data de depósito internacional, a Repartição receptora constatar, dentro do prazo prescrito, que qualquer uma das condições enumeradas nos pontos I) a III) do artigo 11.1) não foi preenchida nessa data, esse pedido será considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará.

4. O último, que mais nos importa, é a não entrada na fase nacional¹¹⁹.

Fiquemos neste último caso. Até o fim do prazo designado pela norma internacional (que era, à época, vinte meses contados da prioridade americana) o depositante teria que:

- a) remeter uma cópia do pedido internacional, com sua respectiva tradução;
- b) pagar a respectiva retribuição.

As consequências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil

Vejamos como a norma brasileira – no caso, o Ato Normativo 128 - trata essas providências:

9. Sendo o Brasil designado, apresentar, em até 20 (vinte) meses a contar da data da prioridade, texto em língua vernácula do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver) e, se houver, das emendas e da declaração previstas no art. 19 do PCT, acompanhado de documento que identifique os dados essenciais do pedido internacional, com nomeação dos inventores, além do comprovante do pagamento da retribuição devida. (...)

9.2 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula pelo menos um quadro reivindicatório (art. 19 do PCT) ou o relatório descritivo, o pedido será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado¹²⁰.

119 Artigo 22 Cópias, traduções e taxas para as Repartições designadas 1) O depositante remeterá a cada Repartição designada uma cópia do pedido internacional (exceto se a comunicação mencionada no artigo 20 já sido feita) e uma tradução (tal como for prescrito) desse pedido e lhe pagará (se for o caso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da expiração de um prazo de vinte meses a contar da data da prioridade. No caso em que o nome do inventor e demais indicações prescritas pela legislação do Estado designado, referentes ao nacional, o depositante deverá, caso já não hajam sido incluídos no requerimento, comunicá-los à Repartição nacional desse Estado ou à Repartição agindo em nome desta última, o mais tardar, na ocasião da expiração de um prazo de vinte meses a contar da data de prioridade. 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), quando a Administração encarregada da pesquisa internacional declarar, de acordo com o artigo 17.2)a), que um relatório de pesquisa internacional não será estabelecido, o prazo para efetuação dos atos mencionados no parágrafo 1) do presente artigo será de dois meses a contar da data da notificação da citada declaração ao depositante. 3) A legislação de todo e qualquer Estado contratante poderá, para fins dos atos a que se referem os parágrafos 1) e 2), estabelecer prazos que expirem depois daqueles mencionados nos ditos parágrafos.

120 O Ato Normativo prossegue: “9.2.1 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula qualquer outro dos documentos enumerados no item 9, será formulada solicitação para que o depositante o apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação, sob pena de, no caso da declaração ser ela desconsiderada e, nos demais casos, ser o pedido considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer, em 60 (sessenta) dias, o desarquivamento, mediante a apresentação do documento em questão. 9.3 Caso não tenha ocorrido a comunicação prevista no art. 20 do PCT, o depositante deverá apresentar tal documentação no prazo de 60 (sessenta) dias da informação pelo INPI, da ausência de tal comunicação, permanecendo pendente o início do processamento da fase nacio-

Assim, essa norma reflete exatamente o texto internacional no tocante às exigências. Como veremos, segue igualmente o direito interno no tocante aos efeitos do não atendimento às exigências.

Com efeito, a legislação interna refere-se à retirada ou abandono de um pedido nacional em condições que, sempre, levam à perda da pretensão substantiva do depositante¹²¹. Embora se ressalvem direitos de terceiros que, antes da retirada, houvessem pretendido proteção para o mesmo objeto, o pedido será sempre lançado no estado da técnica, importando não só em perda daquela instância administrativa mas perda de objeto¹²².

No caso do pedido internacional, a publicação intermacional já terá ocorrido ao momento em que se expira o prazo de entrada na fase nacional. De igual maneira, a interrupção da instância administrativa elimina definitivamente a pretensão substantiva do depositante¹²³.

Note-se, além disso, que ao momento em que o depositante internacional deixa de exercer a entrada na fase nacional, já há um procedimento nacional correspondente: o fato de, à luz do art. 23 do PCT, a qualquer tempo, o depositante

nal, não apresentada a documentação no prazo previsto e não recebida a comunicação conforme o art. 20 do PCT nesse ínterim, o pedido será considerado rejeitado em relação ao Brasil, sendo arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer em 60 (sessenta) dias o desarquivamento mediante a apresentação do documento em questão”. O dispositivo do Ato, 9.2.1 segue as regras do PCT:” 51bis.3 Opportunity to Comply with National Requirements (a) Where any of the requirements referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (iv) and (c) to (e), or any other requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(1) or (2), is not already fulfilled during the same period within which the requirements under if Article 22 must be complied with, the designated Office shall invite the applicant to comply with the requirement within a time limit which shall not be less than two months from the date of the invitation. Each designated Office may require that the applicant pay a fee for complying with national requirements in response to the invitation. (b) Where any requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(6) or (7) is not already fulfilled during the same period within which the requirements under Article 22 must be complied with, the applicant shall have an opportunity to comply with the requirement after the expiration of that period.”

121 Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. § 1º. O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. § 2º. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. O livro do Instituto Dannemann, Comentário à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Renovar, 2001, falando deste art. 29, enfatiza a contradição em seus termos: se a retirada importa em publicação, sempre haverá produção de efeitos, que é a perda da pretensão, eis que a publicação não só encerraria a instância administrativa, como impediria uma reapresentação do pedido, cujo objeto teria, pela publicação, entrado no estado da técnica.

122 No Art. 7º. (...) Parágrafo único, lei indica que “A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”. O art. 105, que trata de desenho industrial, tem redação similar: “Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.”

123 No caso do PCT, a imediata cessação da instância administrativa poderia ser contornada, no caso de defeito da documentação, pelo prazo de 60 dias a que se refere o Ato, item 9.2.1. Claro está que, quando a questão não é de defeito no requerimento, mas falta deste, com não pagamento da respectiva retribuição, perece a instância sem o prazo complementar.

poder desdenhar o procedimento internacional para seguir o nacional indica que o procedimento nacional existe, e só seu exercício remanesce em *facultas solutionis*.

Assim, ao não exercer a entrada na fase nacional, já se esgotou o direito de exercer a pretensão adjetiva de *ver examinada seu pedido de patente*.

O que ocorre nos demais países

Jurisprudência americana e da EPO indicam claramente que a falta de exercício da entrada na fase nacional não é neutra, mas, pelo contrário, produz efeitos no direito interno. E esse efeito é chamado de retirada (*withdrawal*) ou abandono (*abandonment*), conforme o sistema local; como se verá, a jurisprudência dos principais sistemas jurídicos aponta para que, seja um caso ou outro, se entende haver efetiva ação de renúncia à pretensão patentária.

No âmbito da EPO, se tem o minucioso parecer jurídico de 1980 determina que a retirada de um pedido de patente – feita após a publicação – tem o efeito de liberar o uso do objeto da patente aos competidores, vale dizer, de efetiva entrega ao domínio público¹²⁴. Decisão do Corpo Especial de Recursos da EPO torna claro que o não exercício da entrada na fase nacional do PCT tem precisamente tais efeitos¹²⁵. Nos Estados Unidos, o efeito da não entrada na fase na-

124 Legal Advice From The European Patent Office, No. 8/80, OJ 1981, 6: “The EPC attaches various direct, legal consequences to a notice of withdrawal by the applicant. Under Article 67, paragraph 4, EPC the European patent application is deemed never to have had any protective effect if the European patent application is withdrawn. The date on which the European patent application is withdrawn must, under subparagraph (n) of Rule 92, paragraph 1, EPC, be entered in the Register of Patents and, under Article 129(a), be published in the Patent Bulletin. Under Rule 48, paragraph 2, EPC the date of withdrawal determines whether a European patent application is published. Renewal fees under Article 86 EPC can only become due while the European patent application is pending. 3. For the sake of an orderly grant procedure and because of the importance, in the public interest, of knowing the legal position, it is essential for the point in time at which the said legal effects result from a notice of withdrawal to be clearly established. This requirement does not permit of an interim state of uncertainty as to whether the applicant might perhaps retract his notice of withdrawal. For example, the retraction of a notice of withdrawal filed prior to publication of the application would interfere with the rights of an applicant against whose later application the prior application, once withdrawn, could no longer form part of the state of the art under Article 54, paragraph 3, EPC. Similarly, the rights of a competitor who has used the subject-matter of an application after that application’s withdrawal would also be impaired by retraction, but here the Convention makes no provision for compensation as it does in Article 122, paragraph 6, EPC regarding the reinstatement of an application by re-establishment of rights. The absence of a corresponding provision concerning retraction of a notice of withdrawal accords with the view that the Convention does not provide for such retraction”.

125 Case Number: G 0004/98, O P I N I O N of the Enlarged Board of Appeal of 27 November 2000 in relation to a point of law referred by the President of the European Patent Office pursuant to Article 112(1) (b) EPC “Without prejudice to Article 67(4) EPC, the designation of a Contracting State party to the EPC in a European patent application does not retroactively lose its legal effect and is not deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit.”

cional é de abandono, ou seja, perda da pretensão patentária e queda no domínio público¹²⁶.

Assim, absolutamente precisa a observação de Stephen Ladas, segundo a qual a não entrada na fase nacional do PCT significa uma manifestação ativa de abandono, com resultante renúncia à pretensão patentária¹²⁷.

Da resposta às questões

Passemos, agora, a responder a questão que nos foi oferecida.

Considerando os fatos mencionados, o pedido PI 9805026 tem condições de patenteabilidade?

O objeto do pedido estava no estado da técnica antes do depósito

O pedido em questão foi depositado no Brasil depois da publicação internacional do pedido idêntico, realizada pela OMPI.

O efeito dessa publicação, por si só, é da ordem fática. Independente de qualquer vínculo entre o procedimento nacional e o do PCT, o objeto do pedido estava no estado da técnica. Estaria, havendo ou não o depósito nacional independente.

Se fosse arguída a prioridade unionista – o que seria possível pelo menos no tocante ao depósito definitivo americano¹²⁸ – os efeitos dessa arguição poderiam se fazer sentir, para deslocar a data de apuração da novidade. Mas não o foi.

126 Aristocrat Technologies Australia (ATA) v. International Gaming Technologies (IGT) (N.D.Cal. 2007).

127 Stephen Ladas, ao comentar os efeitos do depósito internacional proveniente do tratado PCT, consigna que: “The words ‘any International Application... shall have the effect of a regular national application in each designated State as of the international filing date’ mean not only for the purposes of international procedure or as a priority document, but in any respect in which a patent application is deemed a regular national application in a designated State.” Portanto, se as formalidades do artigo 27 do PCT forem devidamente respeitadas, não teríamos qualquer óbice ao reconhecimento do pedido internacional – que designou o Brasil como um dos destinatários – como um depósito nacional “comum” (De acordo com o artigo 11, §3). Obviamente que os critérios de patenteabilidade e estado da técnica remanescem com os Estados destinatários (na forma do artigo 27, §5), mas o depósito permanece como tal. No tocante ao artigo 24, §1º, Stephen Ladas comenta: “when article 24(1) states that the effect of an international application ‘shall cease’, it is not clear whether this expression means that a ceased application can still be citable against a later application. ‘Withdrawal’ and ‘abandonment’ are different notions in the various States. The former means that an application is considered as not having been filed at all, while the latter means that the application existed up to the date abandonment was effected and therefore it is citable. However, article 24(1) apparently equates the word ‘cease’ with abandonment since it states that the effects of article 11(3) shall cease in a designated State ‘with the same consequence as the withdrawal of any application in that State’ ”.

128 Ou seja, naquilo que excedesse o conteúdo do depósito provisório, cujo prazo de prioridade já havia se extinto.

A pretensão substantiva quanto ao objeto do pedido já havia sido perdida antes do depósito

Além disso, tendo havido início do procedimento sob a lei brasileira (já que o PCT vige no país como direito de aplicação local) o depositante esgotou a pretensão adjetiva de ver seu pedido apreciado, ao momento em que deixou de entrar na fase nacional.

O resultado de tal interrupção do procedimento sob o PCT é, como visto, a *retirada* do pedido, com os efeitos que a lei interna der a essa retirada. O resultado de tal interrupção do procedimento sob a Lei 9.279/96, como no direito comparado, é a *perda da pretensão substantiva*. A interpenetração das duas esferas legais leva à perda do direito a ter uma patente deferida.

Mesmo que o objeto da patente já não houvesse entrado no estado da técnica, o abandono resultante da aplicação do art. 49 da Lei 9.279/96 teria esse efeito, implicando na perda do direito a haver deferida a patente.

A resposta

Assim, é de se concluir que o pedido PI 9805026 não tem condições de patenteabilidade, seja por versar sobre matéria desprovida de novidade, seja por ação do art. 29 da Lei 9.279/96, combinado com com o art. 24 do PCT.

Supondo-se que houvesse sido suscitado o benefício do art. 12 da Lei 9.279/96, tal arguição, nas condições fáticas descritas, remediaria a carência dos requisitos de patenteabilidade?

Note-se que não se tem notícia de que o depositante tenha suscitada a aplicação do art. 12 da Lei. 9.279/96. A análise a seguir é, assim, feita em abstrato.

Não cabe aplicação do art. 12 em face de abandono de procedimento anterior

Temos, no caso vertente, não só um pedido independente das prioridades anteriores, mas um objeto de pedido posterior idêntico em substância ao que já fora objeto de pedido internacional.

Como se expôs, o procedimento PCT não é outro senão o procedimento da lei brasileira; o PCT é tão lei brasileira quanto a Lei 9.279/96; o depositante tem sempre a faculdade, a todo tempo, de seguir qualquer um dos dois ritos – PCT ou da Lei 9.279/96. Como dispõe o art. 23 do PCT, o procedimento da Lei 9.279/96 não se inicia na fase nacional, mas é deflagrado e *fica suspenso* até a entrada na fase nacional. O depositante tem a opção de cumprir suas obrigações perante o Direito Brasileiro em um ou outro rito – em *facultas solutionis*.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ, 2006)

Master of Laws (Columbia University School of Law, 1983)

Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1982)

Professor de Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP e Faculdades Curitiba

Mas o depósito nacional já ocorreu, por força do art. 11 do PCT. O abandono ou retirada não apagam o depósito anterior, mas simplesmente importam na perda substantiva do pedido já exercido, pelo efeito do art. 29 da lei interna.

Assim, o efeito do art. 12, que é de simples deslocamento do exame do estado da técnica, não alcança a hipótese em que a pretensão adjetiva foi exercida, e abandonada.

Ainda se aplicado o art. 12, o efeito não seria de curar o PI 9805026

Como exposto, pela intercessão dos art. 23 e 24 do PCT e do art. 29 da Lei 9.279/96, o depósito nacional ocorreu em 24/11/98. A essa data, expiraram os efeitos do art. 12 da Lei 9.279/96 em face *do objeto* do PI 9805026.

A aplicação do art. 12 ao PI 9805026 é abusiva

Como foi extensamente construído, a novidade é princípio constitucional, e inafastável pela lei ordinária. A ponderação dos interesses constitucionais pela lei ordinária não pode ser efetuada de forma a eliminar esse princípio, mas apenas tornar razoável, no caso material, a relação entre os interesses do depositante e da sociedade em geral.

São eles o interesse secundário da sociedade – de propiciar o desenvolvimento econômico e tecnológico pelo estímulo ao investimento em novas criações, favorecendo assim o investidor em seu interesse primário; e o outro interesse puro da sociedade, que é de ter acesso mais imediato e completo possível aos frutos dessas novas criações, sem as desvantagens da exclusiva.

Assim, ainda que objetivo e incondicional, o período de graça não pode ser utilizado de forma a frustrar os propósitos do equilíbrio conseguido pela Lei 9.279/96. Ele é objetivo e incondicional exatamente para evitar que a pequena e média empresa, que têm regime especial segundo o art. 170 da Constituição, e a pesquisa pública, sob tutela especial do art. 218 da CRFB/1988, sejam coarctados pela complexidade e ônus do sistema de patentes.

A utilização do art. 12, porém, por uma mega empresa de projeção global, uma das mais experientes usuárias do sistema de patentes, subsidiada pelos maiores e melhores especialistas em Propriedade Intelectual, merece uma ótica mais matizada.

Não há, seguramente, uma proibição do uso do período de graça em favor de qualquer pessoa, por mais capacitada que seja, em casos em que a má fé, o erro funcional, ou outra situação objetiva exigissem a moderação da regra inexorável da novidade.

Tal não se dá, porém, no caso vertente.

Para plenamente usufruir do período de maturação do invento, daquela fase em que o experimento público e a exposição a terceiros pode tornar-se inevitável, a depositante já fez uso do mecanismo do pedido provisório, prevista no sistema jurídico em que efetuou o depósito do objeto do pedido PI 9805026. Já esgotou, assim, um interesse substantivo que o art. 12 da lei 9.279/96 visa assegurar.

Note-se que não temos, no pedido PI 9805026, outro objeto senão o do depósito inicial, aprimorado exatamente pelo mecanismo do pedido provisório; o que há de distinção entre o depósito provisório e o final resultará do efeito do benefício da lei de origem.

Mais ainda, foi o objeto do pedido PI 9805026 beneficiado ainda com a prioridade, para efeitos do depósito nacional sob o PCT.

Mais ainda, o pedido PI 9805026 teve, e abandonou, a oportunidade, em tese, de arguir pelo menos uma das prioridades americanas.

Mais ainda, teve, e abandonou, a hipótese de suscitar retardadamente o benefício dessa prioridade, como a lei assegura.

Mais ainda, teve, e abandonou, a possibilidade de aproveitar-se totalmente das vantagens substanciais do PCT.

Mais ainda, teve, e abandonou, a possibilidade de recuperar a falha na entrada na fase nacional, através de um requerimento que satisfizesse os requisitos do item 9.2.1 do Ato Normativo 128 e regra 51, bis 3 do PCT.

Utilizar-se do período de graça, neste contexto, excederia a função de *safety net* do período de graça, desnaturando o mecanismo de forma antagônica a seus propósitos constitucionais. Nesse contexto, afigura-se obviamente abusiva a moderação prevista no art. 12 da Lei 9.279/96, em detrimento do interesse da sociedade de usar a tecnologia – de fazê-la usar pelos concorrentes da depositante – sem o ônus do preço monopolista.

Note-se, neste exercício de aplicação *ad hoc* da razoabilidade dos princípios fundamentais, que a perda da eventual patente não retira o poder de mercado que a depositante dispõe; não é um *player* menor e ofegante do mercado, que necessita do manto deste monopólio em particular para exercer a plenitude de sua capacidade econômica.

Está, e continuará, vendendo e explorando o produto, que o pedido PI 9805026 visava proteger, talvez apenas conformando o seu preço às vantagens que a eco-

nomia de mercado proporciona aos consumidores – as do mercado livre e sem o ônus do monopólio.

Tratando-se, além disso, de um episódio raro, até teratológico, numa família de patentes que cobre 83 outros privilégios idênticos, em outros mercados, dos quais o brasileiro não é certamente o mais importante, não se imaginará que o propósito constitucional de prover a oportunidade do retorno do investimento criativo seja substantivamente frustrado.

Todas essas razões me fazem entender que, na aplicação estrita e isonômica do Direito Brasileiro, o art. 12 é inadmissível ao caso concreto.

Aplicá-lo, se fosse suscitado, criaria uma discriminação odiosa contra o interesse de todos de ter o produto em questão aos preços honestos de uma competição sadia no mercado brasileiro. Aplicá-lo em tais condições atentaria contra o investimento nacional e estrangeiro dos competidores que querem levar ao consumidor um produto a preço não-monopolista.

Aplicá-lo, enfim, violaria frontalmente o texto legal, introduzindo uma incerteza a mais quanto à solidez e aplicação dos parâmetros da Propriedade Intelectual.

A resposta

Não cabe, para relevar a impossibilidade de converter em patente no Brasil o objeto do pedido PI 9805026, a aplicação do art. 12. da Lei 9.279/96:

- a) Não cabe tal aplicação, em qualquer hipóteses, quando o objeto do pedido foi abandonado em procedimento regular, impossibilitando tanto a renovação da instância administrativa quanto o exercício da pretensão substantiva;
- b) O art. 12, no caso do objeto do pedido PI 9805026, teria tido seus efeitos expirados em 24/1/98, não podendo assim curar os efeitos da publicação de 13/8/1998.
- c) No caso concreto, a aplicação do art. 12 ao pedido PI 9805026 seria abusivo, importando em uma leitura da lei ordinária ineludivelmente inconstitucional;

É o parecer, respeitado o entendimento dos doutos,

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865