

Inexistência dos efeitos do período de graça quanto a publicação oficial estrangeira ou internacional

Denis Borges Barbosa (Setembro de 2011)

INEXISTÊNCIA DOS EFEITOS DO PERÍODO DE GRAÇA QUANTO A PUBLICAÇÃO OFICIAL ESTRANGEIRA OU INTERNACIONAL	1
<i>O Período de graça</i>	<i>1</i>
Uma questão de hipossuficiência	1
O período de graça não aproveita subjetivamente à titular não hipossuficiente.....	6
<i>Publicação oficial estrangeira não dá origem a graça</i>	<i>7</i>
A graça deve ser requerida para ser reconhecida	9
O período de graça e a vigência da Lei de 1996	10
<i>Consequências da não aplicação do período de graça.....</i>	<i>15</i>

O Período de graça

Verifiquemos o dispositivo em questão:

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

Uma questão de hipossuficiência

Como já discorremos anteriormente sobre esta questão, e temos obtido algum amparo nas nossas convicções tanto do INPI quanto da jurisprudência, cumpre-nos agora transcrever ao que dissemos no nosso Tratado, vol. II, Cap. VI:

[4] § 4.1. (B) 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 graça.

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

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores ¹:

“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 anterioridade ². 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:

A lei 9.279/96, em seu art. 12, 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

1 [Nota do original] Chavanne e Burst, op. cit. , loc. cit.

2 [Nota do original] Burst et Chavanne, op. cit. p. 19

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 instituto pretende atender: os pesquisadores acadêmicos e as pequenas e médias empresas.

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 investidor³.

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.

[4] § 4.1. (C) Da leitura constitucional do período de graça

3 [Nota do Original] 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. .

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.

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 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 descarta 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 ⁴ 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* ⁵, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

4 [Nota do original] <http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html>

5 [Nota do original] *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,

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”.

Conclusão.

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 CF88, sejam coarctados pela complexidade e ônus do sistema de patentes.

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.”).

O período de graça não aproveita subjetivamente à titular não hipossuficiente

Assim, temos mantido que o período de graça não é uma panaceia universal para as publicações no estado da técnica, mas uma resposta à hipossuficiência do *inventor individual ou pequena empresa*.

A casuística tem-nos honrado com a aceitação desse entendimento:

Quanto à questão, foi explicitamente salientado por este relator que “o fato de o recorrido (...) ter comercializado o invento antes do seu depósito não impede que ele se beneficie do período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96. O referido dispositivo dispõe que “ 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”. Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: “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. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou 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 soccurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição” (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entender como divulgação do invento também a sua comercialização com intuito de se estimar a receptividade no nicho mercadológico a que se destina, bem como avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica presente na invenção. (...)

Também no que toca a questão, convém salientar que a constatação de que a comercialização da criação industrial em comento foi realizada com o intuito de estimar a receptividade invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada decorre do próprio contexto dos autos, a comprovar que o titular da patente PI 9703496-7 é inventor individual, o real destinatário da proteção prevista no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96 e cujos instrumentos de divulgação da inovação tecnológica são sabidamente limitados, se comparados aos disponibilizados para as empresas de grande porte.” (Embargos de Declaração em AC 2004.51.01.513998-3, da Segunda Turma Especializada do

Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 30 de setembro de 2008.

Esse entendimento também está expresso no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/N^o 02/09, Processo n^o 52400.002662/2008, de 31/08/2009, ao qual foi dado efeito normativo ⁶:

18. Não foi outra a razão pela qual me apoderei das considerações emitidas pelo ilustre tratadista citado senão para dizer que também entendo, como o afirma - ou, quando menos, insinua - ele ali, que a proteção tem como destinatário o inventor individual ou a pequena empresa que, historicamente, tendem a perder o direito ao patenteamento pela divulgação extemporânea do invento antes de requerida a pertinente proteção, vendo-se com extrema restrição a exceção quando se trata de empresas de maior porte, via de regra melhor assessoradas e conhecedoras dos direitos que informam o instituto da propriedade industrial.

19. Deveras, do exame das hipóteses contempladas nos incisos do art. 12 da LPI, tem-se que a primeira delas (inc. I) se refere diretamente ao inventor, em relação ao qual a divulgação é permitida sem afetação do requisito da novidade - desde que não antecedendo em mais de doze meses o depósito do pedido -, sabendo-se que, no mais das vezes, tal divulgação decorre pura e simplesmente do afã de trazer à luz a sua criação, de torná-la pública, sem o cuidado maior de buscar primeiro garantir-lhe a devida proteção, geralmente por ingenuidade e na insciência dos requisitos legais, não mais se lhe exigindo, por sinal, aquelas formalidades a que aludia o precitado art. 7^o do CPI antigo, que pouco efeito prático tinham, em face, justamente, da ignorância da lei.

Publicação oficial estrangeira não dá origem a graça

Da mesma raiz lógica, não se imagine que se admita período de graça de uma publicação feita, com consentimento e deliberadamente, em procedimento regular de patentes em órgãos oficiais ⁷. O consentimento forma e expresso na publicação oficial é um elemento essencial na viabilidade da graça:

“Não se justifica a aplicação do art. 12 da LPI, para não considerar o estado da técnica, eis que inexistentes quaisquer das hipóteses previstas nos seus incisos, pois, como afirmado pelo INPI, a publicação da MU7801901-0 foi feita pela autarquia com

⁶ Encontrado em <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/procuradoria/pareceres-1/resolveUId/1f1e1285b72bfb5eef53ccd8afb07e7>

⁷ Nota Antonio Abrantes: “Caso o INPI reconhecesse pedidos de patentes divulgados no exterior para fins de período de graça o Brasil acaba ampliando muito o conceito de período de graça, pois nenhum outro país do mundo que adota tal período de graça tem uma interpretação tão ampla. O artigo 12 da LPI foi idealizado para os inventores que divulgam suas invenções antes de realizar o depósito de patente, e não poderá ser usado pela grande corporação que perde o prazo de prioridade e quer evitar que seu próprio documento publicado no exterior sirva como anterioridade para seu depósito de patente no Brasil.”

o consentimento do inventor, nos termos do art. 30 da LPI; desse modo, ao caso aplica-se o § 2º do art. 11, considerando a ausência de novidade desde a data do depósito da MU7801901-0”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008 ⁸.

O mesmo parecer se insurge – ganhando nisso igualmente efeito normativo no âmbito da AGU – que a publicação feita pelo PCT *com consentimento do titular* não resulta jamais em período de graça:

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº02/09 EM 17.08.09

REF.: Processo INPI nº 2662/08

31. Ou seja: afigura-se perfeitamente razoável constatar que o “terceiro” a que se refere o inc. III não é o Escritório nacional ou internacional que publica o pedido de patente originário, mas sim aquele que, com base em informações ou em decorrência de atos do inventor dá, de alguma forma, divulgação ao invento, prejudicando-lhe a novidade e inviabilizando a concessão do direito a quem legitimamente se habilitaria a obtê-lo, não fora, exatamente, a exceção prevista na Lei.

32. Quando o Escritório estrangeiro, do país de origem do depósito ou internacional (OMPI/PCT), publica um pedido de patente ele não o está fazendo “com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados”, frase aplicável àquele que, tal como o contempla o inc. II, vem ao INPI requerer patente que não merece, ensejando, eventualmente, a publicação oficial também excepcionada em dito inciso.

33. Aquela publicação se dá em decorrência de ato expresso do próprio depositante, que requereu a patente e sabe será a mesma publicada, por expressa disposição legal, conhecendo inclusive o prazo limite em que tal se dará em hipótese alguma podendo se dizer surpreendido por tal circunstância.

34. Com todas as vênias devidas a entendimentos porventura discrepantes do aqui exposto, afigura-se até risível a hipótese da publicação do pedido pelo Escritório alienígena “com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor”, como se se cogitasse, aqui, da hipótese de publicação de um pedido de patente a partir de “informações”, e mais, obtidas

⁸ Como dissemos no nosso texto de 2003, “A lei 9.279/96, em seu art. 12, 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.” Já nessa hipótese, indicamos que a mesma publicação oficial, feita por *terceiros em escritórios no exterior* também estaria abrangida pela isenção de perda de novidade: “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.”

“indiretamente” do autor do invento, e não, como é o caso, diretamente em função do expresso pedido de patenteamento formalmente apresentado pelo depositante.

35. O que até basta, a meu ver, para afastar aquela alegação objeto da solicitação de pronunciamento a respeito pela Diretoria de Patentes, dada a incoerência que reinaria no que concerne à redação do indigitado inciso, cogitando de hipóteses sem qualquer ligação entre elas, tornando o dispositivo legal virtualmente incompreensível e, assim, inaplicável.

36. Em síntese, nada há, no meu entendimento, ressalvado, naturalmente, um melhor juízo a respeito da questão, que, por tudo quanto vim expor, conduza à constatação de o “terceiro” mencionado no inc. III do art. 12 da LPI poder ser o Escritório estrangeiro, nacional ou internacional (OMPI/PCT) e a publicação do pedido de patente em sede alienígena constituir termo a quo para a contagem do período de graça estatuído no art. 12, inc. III da LPI, por não se coadunar a hipótese com aquelas outras previstas nos incisos anteriores do mesmo artigo, todas elas voltadas à salvaguarda da novidade de um invento, com vistas a assegurar-lhe a patenteabilidade, em face de sua anterior divulgação pelo próprio inventor ou por terceiros, estes sim, que o tenham feito – ensejando inclusive pedido de patente objeto de publicação no INPI – à revelia de legítimo inventor, a partir de informações dele obtidas ou em decorrência de atos por ele praticados, devendo prevalecer, destarte, o entendimento manifestado pelo Sr. Diretor da DIRPA no expediente de fls. 2/3.

A graça deve ser requerida para ser reconhecida

Faculdade do depositante, a aplicação do período de graça tem de ser arguida.

Assim consigna o formulário de pedido de patente do INPI ⁹, que, em seu item oitavo, solicita que se afirme (e apresente documentos) uma “Declaração de divulgação anterior não prejudicial”. Assim entendeu acórdão da 1ª. Turma Especializada, num caso em que se suscitava graça:

“Incabível a aplicação do artigo 12, da LPI, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 2004.51.01.534993-0, DJ 04.02.2009.

⁹ Encontrado em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_download/resolveUid/823089086c9fc84340c198a8094429c8

O período de graça e a vigência da Lei de 1996

Pela *vacatio legis* aplicável, a Lei 9.279/96 passou a aplicar-se, no pertinente, apenas em 14/5/1997.

Sobre a questão, manifestei-me em parecer datado de 20/7/2009:

Da eficácia do período de graça.

Assim, a nova instituição passou a aplicar-se a partir de 14/5/1997. Aplicou-se imediatamente, criando um período de proteção *anterior à vigência da lei?*

Por sua natureza subjetivamente benéfica, assim se poderia alvitar. Há, no entanto, uma vedação de fundo constitucional que impediu essa aplicação retroativa.

Assim nos antecipamos sobre essa questão:

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 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..."¹⁰

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, privilégios¹¹.

O principal intérprete da primeira lei de Propriedade Intelectual ainda em vigor - o Estatuto Inglês dos Monopólios de 1621 -,

10 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".

11 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). Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1006085>.

Lorde Coke, escrevendo em 1644¹², 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 detinham antes, ou passam a ser impedidos no seu negócio legal." (tradução nossa)¹³.

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a 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 aceitável¹⁴.

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 informação¹⁵.

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 todos¹⁶. A promessa de que

12 Edward Coke, 3 Institutes of the Laws of England (London 1644).

13 “ (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.”

14 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”.

15 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.

16 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

o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição ¹⁷.

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 ¹⁸, nos termos abaixo.

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

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória ¹⁹.

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.

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 (...)"

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

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

19 *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).*

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*.

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 pedentia se resolve 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 tecnológico²⁰.

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

20 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*. (...)

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.

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 ²¹.

Assim, o Poder Legislativo carecia de poderes para - *fazendo retroagir o período de graça* – retirar do domínio público algo que já nele estava. (...)

Vide ainda que este entendimento é acompanhado pela doutrina:

“... Contudo, pode haver aqui uma controvérsia, uma vez que, por outro lado, pode se considerar que, se um invento foi divulgado antes da entrada em vigor desta Lei, então ele passou a pertencer ao domínio público, não mais podendo ser apropriado por meio de uma patente.” ²²

Igual entendimento teve o parecer PROC/DICONS de 20.09.1999, do INPI, que assim se manifestou:

“a inserção de um conhecimento tecnológico no estado da técnica caracteriza-se como sendo um direito adquirido da coletividade, sendo, em verdade, matéria substantiva, regulada pela Lei da época, não se aplicando a Lei posterior, mesmo que ela seja mais benéfica ao titular, como corre de fato com o artigo 12 da LPI, posto que o direito da coletividade e o interesse do desenvolvimento tecnológico é maior do que o individual do titular” ²³

21 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.

22 DANNEMANN. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Renovar, 2005, p. 31.

23 Deve-se notar que a resolução da ABPI nº71, de 2007, se insurge contra esse entendimento: “O simples expurgo do artigo 12 na determinação da novidade de um pedido de patente examinado já na vigência da LPI romperia o equilíbrio estabelecido pelo legislador, em claro prejuízo pelo depositante. Conclusão: deve ser aplicada a disposição do artigo 12 da LPI ao exame dos pedidos de patente depositados, ou cujo objeto foi

Consequências da não aplicação do período de graça

Apliquemos aqui tal entendimento a hipótese em que a publicação quanto à qual se pretende aplicar a graça tenha sido feita pelo próprio titular do direito de pedir patente, como parte de um processo internacional (PCT, por exemplo) ou estrangeiro.

Seria muito curioso que uma mesma pessoa jurídica obtivesse no Brasil a absolvição de uma perda de novidade que resultou de sua própria iniciativa.

Ao fazer pública, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, através do PCT, de anterioridade prejudicial, o titular deu seu consentimento, e apenas depois (é o que se depreende) ao formular pedido para o qual argui a prioridade, deixou de incorporar a matéria que lhe garantiria a proteção.

Subjetivamente, já não lhe aproveitaria um mecanismo de rebalanceamento de hipossuficiência; mas ainda, se por acaso não requereu *inicialmente* a aplicação. Objetivamente, a norma não seria extensível a uma publicação oficial do PCT.

publicado na vigência do CPI 5772/71 e examinados na vigência da LPI, tendo em vista que a valoração dos fatos jurídicos anteriores atende a um comando direto do artigo 229 daquele diploma legal”. Como se depreenderá, este parecerista não subscreve o entendimento da Associação.