

A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

Denis Borges Barbosa (agosto de 2013)

O CHAMADO BACKLOG DOS ESCRITÓRIOS DE PATENTES.....	2
O <i>backlog</i> : uma questão universal.....	5
A questão do <i>backlog</i> no estudo de maio de 2013 da Câmara de Deputados	7
As consequências jurídicas do <i>backlog</i> , segundo precedente judicial.....	10
<i>Da segunda questão de fato: muitos países tem backlog, mas não tem prazo variável.....</i>	11
Norma comparável só existe nos Estados Unidos	11
A falácia de que o disposto no art. 40 par. único é geral em outros países.....	13
Do que já escrevemos sobre a questão	14
Como os precedentes federais distinguem marcadamente a extensão de patentes e o SPC.....	16
<i>Da terceira questão de fato: a reação do legislativo ao art. 40, parágrafo único.</i>	17
DO DIREITO INTERNO.....	18
<i>Do primeiro dispositivo em estudo, e sua história.....</i>	19
Como aparece este dispositivo na lei brasileira.....	19
O problema do prazo variável das patentes	20
Dos efeitos econômicos da patente antes da concessão	23
O estudo de 2010 para o Escritório Britânico confirma nossa posição.....	25
A doutrina e os precedentes são eminentemente críticos do instituto.....	28
A repulsa que o prazo variável tem encontrado nos precedentes federais	28
Da interpretação corrente do dispositivo.....	30
Quando se aplica a exceção.....	30
Precedentes judiciais.....	30
<i>A retroatividade das pretensões do depositante da patente</i>	31
Direito comparado.....	31
Direito Anterior.....	32
Dever de indenizar.....	33
Precedentes judiciais.....	33
Ao titular.....	36
.... obter indenização	37
.... exploração indevida	38
Art. 44 §§ 1º e 2º - Efeito retroativo da concessão	38
.... inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente	38
A indenizabilidade na retroação: em princípio, enriquecimento sem causa.....	38
... Se o infrator obteve.....	39
... por qualquer meio	40
.... conhecimento do conteúdo do pedido depositado	40
.... anteriormente à publicação	40
... contar-se-á o período da exploração indevida.....	41
.... material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24.....	41

.... O direito de obter indenização por exploração indevida	41
.... inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente.....	41
<i>Da duplicidade de compensação</i>	41
Do efeito da soma dos dois dispositivos.....	43
DO DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE.....	44
Da interpretação do art. 62	45
... prazo razoável	46
.... redução indevida	48
Mas a cumulação de meios induz à proteção indevida para o outro lado	51
CONCLUSÃO	52

O chamado backlog dos escritórios de patentes

O dispositivo em questão se insere num universo fático, que é do retardo dos exames técnicos realizados pelos escritórios de patentes. A questão é descrita minuciosamente na literatura ¹:

O que é *backlog* ?

Backlog é tempo médio para decisão de um pedido de patente pelo INPI². Não há contudo um critério exato para se definir o que se seria um prazo normal de exame e o que seria computado como *backlog* ou atraso. Deve-se ter em conta que o período de sigilo de um pedido de patente é de 18 meses contados da data de depósito/prioridade (artigo 30 da LPI) e que o pedido somente é examinado uma vez tendo solicitado pedido de exame, o que poderá ser feito dentro do prazo de 36 meses contados da data de depósito do pedido.

Assim, um pedido não poderia ser examinado antes de decorrido esse prazo de sigilo, porque este seria o período para que os pedidos em sigilo (e úteis para o exame de novidade) se tornassem públicos e disponíveis para exame (para os pedidos PCT seria preciso aguardar 30 meses para verificar se de fato tal documento entrou na fase nacional). Considerando um prazo de 12 meses para se encerrar todas as etapas administrativas até a decisão, isto equivaleria a um período de tempo de cerca de 48 (36+12) meses após o depósito para o INPI emitir uma decisão final de deferimento ou indeferimento.

¹ A citação a seguir é de ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, Introdução ao Sistema de Patentes, Lumen Juris, 2012, p. 117 e seguintes. A literatura sobre o *backlog* como problema mundial é vasta, destacando-se, pela análise estritamente jurídica dos problemas, HOSS, Eugenio; Delays in Patent Examination and their Implications under the TRIPS Agreement, MIPLC, Master Thesis (2010/11) [http://www.miplc.de/research/Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2166853](http://www.miplc.de/research/Available%20at%20SSRN%3A%20http://ssrn.com/abstract=2166853). Quanto ao *backlog* da Índia, vide KAPCZYNSKI, Amy, Harmonization and Its Discontents: A Case Study of TRIPS Implementation in India's Pharmaceutical Sector, 97 Cal. L.Rev. 1571 (2009). Encontrado em: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol97/iss6/2>, visitado em 10/7/2013. O estudo econômico mais relevante será aquele recém encomendado pelo Escritório de Patentes do Reino Unido e publicado em janeiro de 2010: Patent *Backlogs* and Mutual Recognition, An economic study by London Economics, encontrado em www.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf, visitado em 11/7/2013.

² [Nota deste estudo] Parece-nos mais adequada a definição proposta pelo estudo de 2010 preparado para o Escritório Britânico de Patentes, p. 46: “Para, na verdade, definir um *backlog*, podemos considerar o nível de pedidos que, devido à falta de ação do examinador (ao invés de, por exemplo, da demora do depositante) ficaram pendentes por mais tempo do que a duração pretendida”.

Este atraso no exame ocorre por conta de uma exceção, é o tempo necessário para que os documentos em sigilo tornem-se publicados e úteis para o exame, muito embora tais documentos em sigilo à época do pedido em exame serão úteis apenas para fins de exame da novidade, e o critério de novidade é muito raramente empregado no exame.

Um estudo da *London Economics*, denominado *Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition* sob pedido do escritório britânico de patentes, divulgado em março de 2010, estima em US\$11.4 bilhões os gastos decorrentes da economia global em função do atraso no processamento de patentes. Segundo David Kappos: “*Cada pedido de patente de qualidade que aguarda numa prateleira para ser examinado representa empregos que não estão sendo criados. Por esta razão, o USPTO tem feito da redução do backlog sua mais alta prioridade*”.³

Johnson e Popp argumentam que o aspecto determinante para um maior *backlog* é a complexidade da área tecnológica, como se observa para pedidos de patentes nas áreas de biotecnologia, fármacos e semicondutores⁴.

Régibeau e Rockett (2003) estudaram a relação entre o tempo de avaliação de uma patente e sua importância econômica, concluindo que o benefício social da patente diminui com o aumento do tempo de avaliação, de forma que o tempo “ótimo” de avaliação da patente decresce com o aumento da importância da invenção.⁵

Estudo⁶ de Dietmar Harhoff, Stefan Wagner mostra que pedidos de patentes mais citados são aprovados mais rapidamente na EPO do que pedidos menos importantes. O estudo apresenta dados que mostram que no início dos anos 1980 haviam na EPO cerca de 20 pedidos por examinador, ao passo após 1985 este número aumentou para cerca de 100 pedidos por examinador, o que responde por um acréscimo significativo de *backlog* no mesmo período. A complexidade dos pedidos, medida pelo número de reivindicações elevou-se de 9.84 em 1978 para 15.36 em 1998.

A Diretora da EPO Alice Brimelow em discurso proferido na Austrália em 2010 apontou o *backlog* como problema central dos escritórios de patentes indicando como uma solução a elevação das taxas: “*Eu acredito que nossas taxas devam ser estruturadas de modo que somente pedidos de patente*

³ [Nota do original] UK and US announce action plan to reduce global patent backlogs <http://www.ipo.gov.uk/about/press/press-release/press-release-2010/press-release-20100310.htm>

⁴ [Nota do original] apud SAMPAIO, Gilberto, BORSCHIVER, Suzana. *Crêterios para avaliaçãõ dos sistemas patentários*, Revista da ABPI, Ro de Janeiro. jan.fev. 2009. p.30-41

⁵ [Nota do original] RÉGIBEAU, P.; ROCKETT, K. *Are more important patents approved more slowly and should they be?* Economics Discussion Papers 556, University of Essex, Department of Economics, 2003. Revised. apud LUNA, Francisco; BAESSA, Adriano. *Impacto das marcas e das patentes no desempenho econômico das firmas*. In: NEGRI, João Alberto; KUBOTA, Luis Cláudio. *Políticas de Incentivo à Inovação Tecnológica*. Rio de Janeiro:IPEA, 2008. <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/inovacaotecnologica/capitulo12.pdf>

⁶ [Nota do original] HARHOFF, Dietmar; WAGNER, Stefan. *Modeling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office*.out. 2006. http://epub.ub.uni-muenchen.de/1256/1/Harhoff_wagner_06.pdf

*meritórios e seriamente redigidos sejam depositados pelos requerentes que então pagarão pelo custo necessário para o trabalho do escritório de patente. Nem mais, nem menos”.*⁷

O *backlog* no INPI é compatível com o de outros escritórios internacionais ?

Não. Estatísticas do *Trilateral Statistical Report* de 2007 mostram que o tempo de pendência do exame da EPO é de 45.3 meses, no JPO de 32.4 meses e USPTO de 32 meses⁸. No caso dos dados do EUA este dado refere-se ao intervalo entre o depósito do pedido e a decisão final. No caso japonês e europeu este número leva em conta o pedido de exame até a decisão, sendo o pedido de exame solicitado em 18 e 36 meses na EPO e JPO respectivamente. Estes números tem regredido no caso da EPO e se estabilizado no caso do USPTO e JPO nos últimos anos, em 2000 por exemplo, os mesmos tempos de pendência eram de 50.1, 26.9 e 24.7 respectivamente.

Os Estados Unidos anunciou em junho de 2006 um procedimento acelerado que permite ao requerente obter sua patente em 12 meses, para isto o requerente deve apresentar uma descrição do estado da técnica e da invenção mais depurada que facilite o trabalho do examinador⁹. Medidas como a contratação de novos examinadores e treinamento tem sido adotadas no sentido de se reduzir o *backlog* no USPTO.¹⁰ Em 2007 em média, o USPTO emitia seu primeiro parecer após 25.3 meses da data de depósito e aos 31.9 meses emitia sua decisão final, ou seja, aproximadamente seis meses após o primeiro parecer.

O Japão até 2001 manteve pendências de exame de quase dez anos uma vez que sua Lei à época facultava ao requerente a possibilidade de solicitar o pedido de exame decorridos sete anos do depósito. Desde então o Japão estabelece, tal como o Brasil, um prazo limite de 3 anos para o pedido de exame. Com isso, tendo em vista os pedidos remanescentes da lei antiga, observou-se um aumento no *backlog* de pedidos japoneses no ano de 2008, por ter neste ano recebido os pedidos de exame de pedidos depositados em 2005 e aqueles provenientes da lei antiga, depositados em 2001. Na Coreia o pedido de exame pode ser solicitado em até cinco anos após o depósito do pedido.¹¹

⁷ [Nota do original] BRIMELOW, Alison. *Not seeing the woods for the trees: Is the patent system still fit for purpose?* The Journal of World Intellectual Property, 2011, n.14

⁸ [Nota do original] *Trilateral Statistical Report 2007 Edition* <http://www.trilateral.net/statistics/tsr/2007/TSR.pdf>

⁹ [Nota do original] *PTO Proposes New "Accelerated Examination" Procedures. jun.2006* http://www.patentyo.com/patent/2006/06/pto_proposes_ne.html. Federal Register: jun. 26, 2006, v. 71, n. 122, p. 36323-36327 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr36323.htm>

¹⁰ [Nota do original] USPTO. *Strategic Goal 1: optimize patent quality and timeliness* http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/30202_sg1perfrm.html

¹¹ [Nota do original] Training Course for the Asean Patent Examiners - Electronics & Telecommunications, KIPO, IIPIT, Coréia do Sul, jul. 2009, p.73

Na Alemanha, o objetivo do DPMA é o de completar todo o processo de exame de um pedido de patente com a conclusão de deferimento ou indeferimento, dentro de um prazo de dois anos, objetivo a ser alcançado até o final da década de 2000, com previsão de contratação de novos examinadores para se atingir tal objetivo¹².

Estes são valores médios, nos EUA podemos encontrar por exemplo, pedido concedidos em apenas 4 meses, como a patente US5841114 ou em 67 anos como a patente US6097812. Dados da OMPI de 2008 mostram que os Estados Unidos tem aproximadamente 1,25 milhão de pedidos pendentes, ao passo que o Japão possui cerca de 870 mil pedidos, consequência da mudança de sua legislação em 2004 com relação ao período de sigilo¹³.

O backlog: uma questão universal

Não parece ser necessário repisar os efeitos do *backlog* para as economias nacionais; pelo menos, no tocante à brasileira, estudo do Banco Mundial de 2008 apontava o problema como um dos que a superação seria necessária para o futuro desenvolvimento¹⁴.

No entanto, no estudo do Escritório Britânico de 2010¹⁵, existirá talvez o mais claro prospecto da dimensão e da resolução do problema em escala mundial. Diz tal estudo:

Como mostrado na Figura 25, prevê-se que os *backlogs* deverão aumentar substancialmente durante os próximos cinco anos. Em particular, no caso base, o atraso está previsto que vai aumentar de 35 meses para 48 meses. Curiosamente, o impacto é semelhante no caso de alto crescimento, apesar das perspectivas de crescimento mais elevadas, com atrasos aumentando para 50 meses após cinco anos.¹⁶

¹² [Nota do original] *Guidelines for the Examination procedure*, Deutsches Patent und Markenamt. item 3.5 de 1 de março de 2004 P 2796.1 11.06 acessível em http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2796_1.pdf.

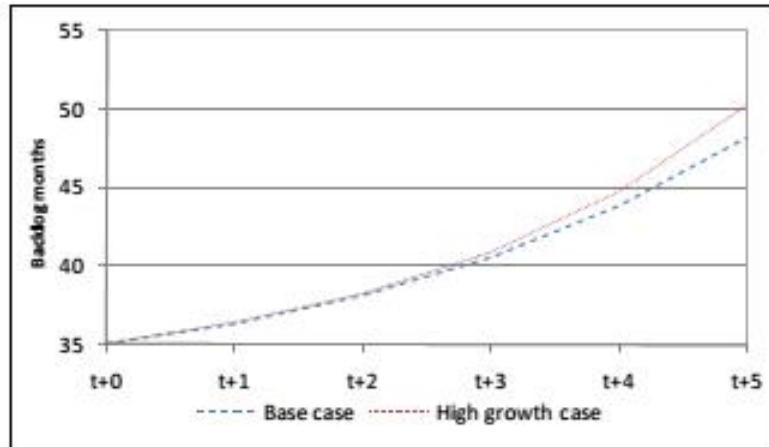
¹³ [Nota do original] WIPO, *World Intellectual Property Indicators*. 2010, http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/941_2010.pdf

¹⁴ Veja-se a importância desse fator, na apreciação do estudo do Banco Mundial, de 2008, sobre o Brasil: "Improve the National Institute for Intellectual Property (INPI) by reducing the *backlog* of patent and trademark applications and by providing more assistance to Brazilian innovators. Although patenting activity has increased in recent years, INPI needs to eliminate the growing *backlog* of applications." Alberto Rodríguez, Carl Dahlman and Jamil Salmi, Knowledge and Innovation for Competitiveness in Brazil, WBI Development Studies no. 43978 (2008).

¹⁵ Como já citado, Patent *Backlogs* and Mutual Recognition, An economic study by London Economics, encontrado em www.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf, visitado em 11/7/2013.

¹⁶ "As shown in Figure 25, *backlogs* are anticipated to increase substantially over the next five years. In particular, in the base case, the *backlog* is anticipated to increase from 35 *backlog* months to 48 months. Interestingly, the impact is similar in the high growth case, despite the higher growth assumptions, with *backlogs* increasing to 50 *backlog* months after five years."

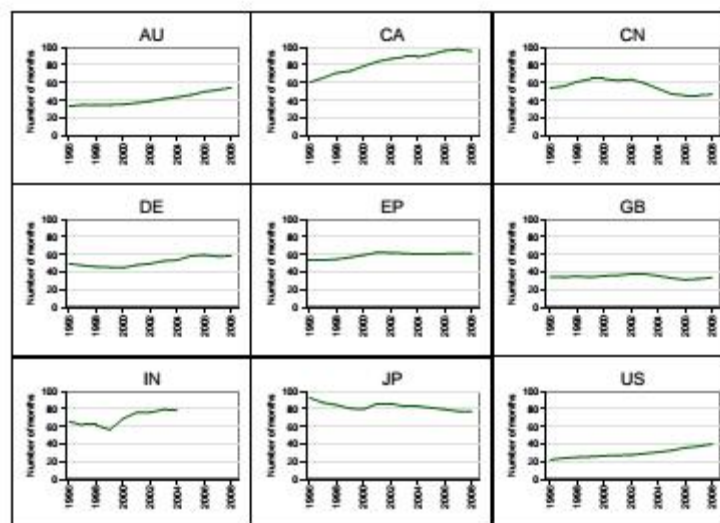
Figure 25: Projected trends in patent office backlogs



Source: London Economics.

Dado ainda mais impressionante é como a longa pendência (como visto, duração total do processo, seja pelos prazos legais, por retardo do depositante ou *backlog* por culpa do escritório nacional) das patentes é generalizada e séria. Veja-se o quadro do mesmo estudo, que aponta pendência de quase cem meses (um prazo de hipoteca) no escritório japonês e canadense:

Figure 21: Total pendency (granted patents)



Note: Year refers to year of B-publication. Pendency estimated as period between priority date and B-publication date.

Source: London Economics using PATSTAT data.

O estudo é bastante analítico tanto ao que na verdade é um *backlog* (distinguindo da simples pendência e de outros incidentes), quanto nas causas dos *backlogs*, apontando como prováveis a falta de examinadores e (o que aconselha como mais adequado) a replicação de um mesmo exame técnico por vários escritórios nacionais.

A proposta desse estudo é o mútuo reconhecimento do exame, de forma que uma vez realizado num escritório, os demais o reconhecessem como válido¹⁷.

A questão do *backlog* no estudo de maio de 2013 da Câmara de Deputados

O estudo realizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados dedica especial atenção ao problema do *backlog*¹⁸:

A Controladoria-Geral da União (CGU) da Presidência da República realizou auditoria no INPI ¹⁹e constatou que o indicador empregado pelo INPI para aferir o *backlog* de patentes (atraso na concessão de patentes) está eivado de vício e, portanto, possui “ausência de utilidade e mensurabilidade”.

A CGU constatou que a metodologia, a nomenclatura e os dados utilizados e apresentados pelo INPI sobre o *backlog* de patentes contêm falhas que devem ser corrigidas. De acordo com a CGU, “a inclusão das decisões de arquivamento no denominador fez com que o indicador perdesse (...) a característica de comparatividade ao longo dos anos” e “o INPI não possui

¹⁷ A mesma ideia é sugerida por HOSS, cit: “A number of solutions have been suggested in order to reduce delays, or at least alleviate some of their negative consequences, including the grant of provisional protection, term extensions, minimum patent terms and special accelerated proceedings. Considering that these solutions might still leave a Member State at risk vis-à-vis the TRIPS Agreement, the most effective and less costly alternative appears to lie in the collaboration between the different patent offices. Such solution is not likely to raise legal concerns under the TRIPS Agreement, although further harmonization is probably required in view of the many differences still existing among national laws.” Obviamente, é preciso antes qualificar os vários escritórios de patentes de forma que os respectivos exames tenham nível técnico comparável. Apesar de contraditado por Lemley, Mark A. and Sampat, Bhaven N., Is the Patent Office a Rubber Stamp? (October 21, 2008). Emory Law Journal, Vol. 58, p. 181, 2008; Stanford Public Law Working Paper No. 999098; 2nd Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=999098>, nota-se uma alegação generalizada quanto ao baixo nível do escritório americano. CASTRO, Ana Célia, PACÓN, Ana María, DESIDÉRIO, Mônica, Varieties of latin-american patent offices: comparative study of practices and procedures, in BURLAMAQUI, Leonardo, CASTRO, Ana Celia and KATTE, Rainer, Knowledge Governance: Reasserting the Public Interest, Anthem, 2012, por exemplo, documenta que no escritório mexicano, as patentes examinadas pelo EPO se presumem suscetíveis de concessão, enquanto que as providas do escritório americano sofrem reexame integral.

¹⁸ A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional, coordenação: Deputado Federal Newton Lima Neto (PT-SP), maio de 2013, Câmara dos Deputados – Brasília-DF, Centro de Estudos e Debates Estratégicos – CEDES. Note-se que o estudo deu ensejo ao Projeto de Lei da Câmara 5402/2013, o qual revoga o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96.

¹⁹ [Nota do original] Cf. Controladoria-Geral da União (CGU): Relatório anual de contas INPI, 25.07.2012, pp. 24-26, Processo:52400.016890/2012-12, Relatório n° 201203764.

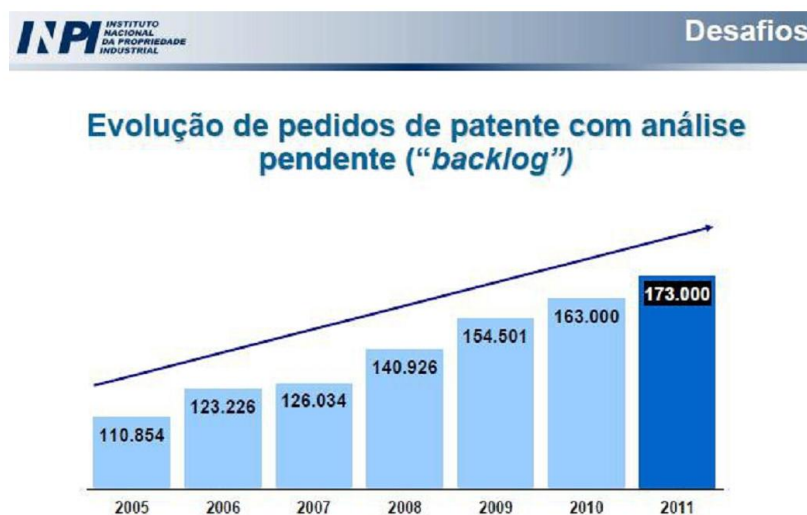
indicador que apresente o total de pedidos de patentes (...) pendentes de decisão.²⁰”

O INPI, mesmo depois das incoerências apontadas pela CGU, vem alegando que seu *backlog* de patentes vem diminuindo, apesar do aumento dos pedidos de patentes pendentes de exame e da diminuição da quantidade de exames.

A quantidade de pedidos de patentes perante o INPI vem aumentando a cada ano (ver Gráfico 1, no Capítulo 1).

O número de examinadores de patentes do Instituto não vem acompanhando, contudo, o aumento dos pedidos de patentes, o que, dentre outros motivos, vem gerando um atraso considerável no exame das patentes – o que se chama de *backlog*. Ou seja, o atraso médio para se analisar (conceder ou indeferir) uma patente.

O gráfico a seguir indica que o número de pedidos de patentes pendentes de análise, de 2005 a 2011, cresceu 56%, passando de 110.854 pedidos pendentes de análise, para 173.000 pendências.



INPI

De 2005 em diante, o número de examinadores de patentes do INPI dobrou, o que corresponde a um avanço digno de aplauso. Dados de 2008 indicam que o INPI possuía 275 examinadores de patentes naquele ano. No final de 2011, segundo relatório de gestão da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, o número de examinadores de patentes tinha caído para 229. Em 2012, por meio de declarações públicas do Instituto, bem como por meio de amostragem do sistema interno, avalia-se que o INPI possuía cerca de 230 examinadores de patentes – diminuição em relação a 2008 devido a transferências para outras diretorias, saídas do Instituto, aposentadorias, dentre outros fatores.

²⁰ [Nota do original] Cf. CGU, id. ibidem.

Essa quantidade de examinadores é insuficiente para dar conta, com a devida qualidade, dos exames dos crescentes pedidos de patentes perante a autarquia. Em 2012, o INPI divulgou publicamente dados sobre uma suposta diminuição do *backlog* no exame de patentes. Segundo o INPI, em 2006, o atraso no exame dos pedidos de patentes era de 11,6 anos. Em 2011, ainda segundo o Instituto, o atraso teria caído para 5,4 anos, frente aos 8,3 anos do ano anterior, 2010, conforme o gráfico a seguir demonstraria:



Comparando os dois gráficos acima, fica claro que há algo errado. O número de pedidos de patentes pendentes de exame vem aumentando ano após ano, tendo chegado a 173 mil em 2011. O número de exames também tem diminuído (conforme indicado abaixo). Paradoxalmente, o tempo médio de exame de pedidos (sem que tenha havido aumento no número de examinadores, mas, ao contrário, houve diminuição) teria supostamente diminuído de 8,3 anos, em 2010, para 5,4 anos, em 2011, conforme divulgado pelo INPI.

A revista britânica *The Economist* publicou matéria posterior à auditoria da CGU, na qual entrevista o Presidente do INPI, que enaltece a suposta eficiência da Autarquia e relata a suposta diminuição do *backlog* de patentes²¹.

A matéria teve repercussão entre especialistas da área, inclusive entre advogados de patentes, que desconfiaram dos dados, vez que eles bem sabem que a realidade por eles enfrentada no dia a dia não corresponde aos dados apresentados pelo Instituto.

O relatório de gestão de 2011, da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, demonstra que o número de primeiros exames de pedidos de patentes vem diminuindo com o passar dos anos. Segundo o relatório, em 2009 foram examinados 9.873 primeiros pedidos de patentes. Em 2010, houve exame de 7.402 primeiros pedidos de patentes. E em 2011, 5.562 primeiros pedidos de patentes foram examinados.

Há evidências, portanto, que indicam que o *backlog* de patentes, contrariamente ao divulgado pelo INPI, vem apenas aumentando, e não diminuindo. Alguns

²¹ [Nota do original] Cf. *The Economist*, "Intellectual Property in Brazil: Owning Ideas – Getting Serious about Patents", 03.11.2012.

advogados da área de patentes sugerem que o *backlog* atualmente esteja na faixa dos 8 a 10 anos – quase o dobro do alegado pelo INPI.

A conclusão da análise da Câmara de Deputados é crucial para este estudo:

De qualquer forma, um atraso muito estendido no exame das patentes acaba por causar insegurança jurídica. Insegurança não apenas para os depositantes de patentes, mas também para seus potenciais concorrentes, bem como para a sociedade como um todo. Os depositantes não sabem se terão suas patentes concedidas e, nesse meio tempo (hoje, aproximadamente 10 anos), não sabem se têm ou não direito de uso exclusivo das reivindicações feitas nos pedidos de patentes. Os concorrentes não sabem se podem explorar o objeto do pedido dos depositantes, sem correr risco de serem processados e condenados. E a sociedade perde. Perde porque não sabe se quem explora o objeto da patente tem ou terá realmente direito sobre ela, tampouco se um concorrente pode explorar o mesmo objeto. Se há exploração por parte de um concorrente, pode ser que no dia seguinte uma ordem judicial exija que os produtos sejam retirados do mercado. A população perde. Todos os envolvidos perdem. A insegurança é considerável.

A conclusão final do relatório aponta para o dever da União de resolver o problema:

Diminuir o *backlog* de patentes, ou seja, o tempo levado para que se examine um pedido de patente, é essencial para que se reduza essa insegurança jurídica. Para que isso ocorra, deve haver mais examinadores de patentes²².

As consequências jurídicas do *backlog*, segundo precedente judicial

Obviamente esse fato tem consequências jurídico-constitucionais, como nota decisão do TRF2:

"Trata-se de apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, concedendo a segurança, para determinar que o INPI tome as providências necessárias para que, em até 60 (sessenta) dias, seja proferida uma decisão final quanto ao recurso administrativo referente ao processo nº 824.057.015.

Por ocasião do Agravo de Instrumento nº 2010.51.01.808395-2, manifestei-me sobre o excessivo atraso dos registros em curso no INPI, mas que a autarquia justifica com o só fenômeno mundial do *backlog*. Naquela ocasião, reportei-me ao princípio constitucional da razoável duração do processo, que deve ser enfrentado como meta e corolário de eficiência administrativa. Parece-me óbvio, e isso ressaí do próprio princípio, que o tempo máximo de cada processo

²² Quanto à ideia de mútuo reconhecimento dos exames nacionais, promovido pelo estudo britânico, o estudo parlamentar brasileiro recomenda prudência em face das disparidades tecnológicas e de qualidade de exame, e recomenda: “realizar estudos independentes antes da realização de qualquer acordo entre países ou com órgãos públicos de outros países, de modo a identificar possíveis impactos positivos e/ou negativos que tais acordos possam vir a causar para a economia e para o desenvolvimento da sociedade brasileira”

há de ser o tempo possível, segundo a ordem das circunstâncias, que envolve, não apenas o aparato burocrático, como também a natureza e a complexidade do próprio processo em demanda.

O que desperta minha atenção, na difícil questão do *backlog*, é que a sua afirmação não pode paralisar toda e qualquer iniciativa de controle judicial do fato, quando este se revelar conflituoso a ponto de provocar a instauração de um processo com vistas ao destravamento do registro pendente. A observância rigorosa das datas de protocolo dos pedidos, embora seja um critério democrático, traz nele o risco de misturar situações desiguais, violando o princípio da igualdade, que se apresenta como um dos mais relevantes e representativos dos estados republicanos.

Por tudo isso, não posso aceitar, com a devida vênia, a só alegação do *backlog*, como fator exclusivo de justificação dos atrasos. Com efeito, para além do *backlog*, é curial que o INPI indique as outras razões relativas à natureza e à complexidade do processo demandado, permitindo ao judiciário, munido desses elementos, a decisão final sobre se o tempo despendido é ou não razoável". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato Rodrigues, AMS 2010.51.01.803242-7, DJ 03.05.2012.

Da segunda questão de fato: muitos países tem *backlog*, mas não tem prazo variável

Já se viu que o problema das pendências e do *backlog* é genérico e muito frequente entre os vários escritórios de patentes reportados pelo Estudo Britânico de 2010. No entanto, em apenas um deles – apenas nos Estados Unidos – existe a hipótese de prazo variável por *backlog*²³.

Em todos os demais países estudados (que são os maiores produtores de patentes) o *backlog* é combatido com aumento de eficiência e não com aumento de prazos, com o prejuízo resultante dos competidores e da sociedade civil.

Norma comparável só existe nos Estados Unidos

A norma americana, ou seja, o § 154 (b) da Lei de Patentes estabelece a extensão de um dia de prazo para cada dia de prazo que o escritório de patentes atrasou por sua culpa, além do prazo garantido de ação administrativa, mas descontando cada dia de atraso por culpa do depositante. Assim diz o § 154 (b) (2) (c):

²³ Apenas os Estados Unidos, mas notam os autores que a exigência de modificação da legislação interna para incluir prorrogação por *backlog* foi incluída em alguns Acordos Bilaterais de Comércio firmados pelos Estados Unidos com certos países em desenvolvimento. Tanto quanto ao fato de que os Estados Unidos são o único país a ter prorrogação, e da imposição nos Acordos Bilaterais, veja-se HOSS, cit., p. 48 e CORREA, Carlos M., Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights: A Commentary On The TRIPs Agreement, Oxford University Press 2007, p. 470. Correa, cit, pg. 468-470. lista os seguintes acordos: Jordânia (2001); Chile (2004) Cingapura (2004); Marrocos (2005). Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua(CAFTA) (2004); Bahrain (2004),

- (i) O período de ajuste do prazo de uma patente nos termos do parágrafo (1) deverá ser reduzido por um período igual ao período de tempo durante o qual o requerente deixou de encetar esforços razoáveis para concluir o processamento do pedido ²⁴.

Sobre a questão, nota HOSS:

Nos Estados Unidos, por exemplo, a Lei de Patentes prevê um ajustamento (extensão) de duração da patente caso o escritório de patentes (USPTO) incorra em atrasos durante o exame de patentes. O cálculo do reajuste, que basicamente se estende um dia de duração da patente para cada dia de atraso do USPTO, provou ser bastante complexo na prática, apesar de uma recente decisão do Circuito Federal ter ajudado a esclarecer a forma como deve ser interpretada²⁵.

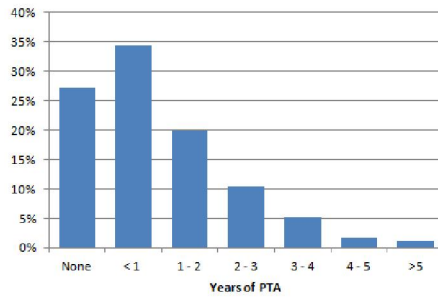
A lei americana cobre não só *backlogs* resultantes de desídia ou ineficiência do escritório de patentes, mas também os retardos resultantes de certas medidas judiciais, de pleitos administrativos de reivindicação de invento por terceiros, e prazo de recursos administrativos. De outro lado, há um limite de cinco anos máximos de prorrogação²⁶.

²⁴ “(i) The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application.”

²⁵ HOSS, cit, p. 48: “In the United States, e.g. the US Patent Act provides for an adjustment (extension) of the patent term in case the USPTO incurs in delays during patent examination. The calculation of the adjustment, which basically extends one day of the patent term for each day of delay of the USPTO, has proven to be quite complex in practice, although a recent decision by the Federal Circuit has helped to clarify the way it should be interpreted” A decisão referida pode ser encontrada em <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1120.pdf>, visitada 11/7/2013. .

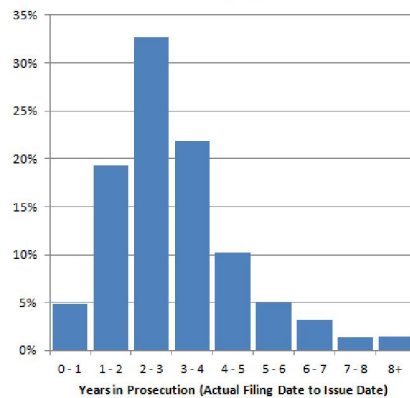
²⁶ "Section 154(b) of USC 35 provides an independent basis for extending patent terms, whether in relation to pharmaceutical patents or otherwise. In particular, section 154(b) of USC 35 allows for extensions of term in circumstances where the issue of an original patent is delayed due to interference proceedings, secrecy orders or appellate review by the Board of Patent Appeals and Interferences or by a Federal Court. Extensions of term granted pursuant to section 154(b) cannot exceed 5 years and are subject to further qualifications if the extension arises out of a period of appellate review", Andrew F. Christie, Saba Elkman and Melanie J. Howlett, Review of Pharmaceutical Patent Extension and Springboarding Provisions in Various Jurisdictions Intellectual Property Research Institute Of Australia (IPRIA) (2002), p. 14, encontrado em <http://achristie.com/wp-content/uploads/2011/08/IPRIA-Patent-Extension-Review-2.pdf>, visitado em 11/7/2013

Histogram of Patent Term Adjustments (PTA) for Utility Patents Issued April 1-19, 2013



27

Years in Prosecution for Patents Issued January-April 2013



28

Assim, longe de garantir um período determinado, sem levar em conta os retardos causados pelo próprio depositante segundo sua desídia ou mesmo seu interesse de retardar o processo (como ocorre com o art. 40, parágrafo único da lei brasileira), o sistema americano perfaz uma contabilidade complexa, mas justa, de compensar o *backlog*²⁹.

A falácia de que o disposto no art. 40 par. único é geral em outros países

Solicitado a contatar juristas possivelmente interessados em coadjuvar o presente estudo com uma análise da constitucionalidade do art. 40, parágrafo único da

²⁷ O gráfico acima documenta a duração dos prazos de extensão concedidos sob a “Section 154(b) of USC 35”. Fonte: <http://www.patentlyo.com/patent/2013/04/patent-term-adjustment.html>, visitado em 19/7/2013.

²⁸ O gráfico acima documenta os prazos de duração do exame das patentes nos Estados Unidos. Fonte: <http://www.patentlyo.com/patent/2013/04/patent-pendency-and-the-pph.html>, visitado em 19/7/2013.

²⁹ Uma análise dessa contabilidade, e a frequência e distribuição desses atrasos que levam à extensão no sistema americano pode ser encontrado em <http://allthingspatent.wordpress.com/tag/wyeth-v-kappos/>, visitado em 11/7/2013.

nossa lei, coube-me ouvir de um eminente constitucionalista que não lhe seria possível entender pela inconstitucionalidade, pois “todos os países desenvolvidos prorrogam”.

Registra-se aqui que isso não é fato. O que alguns sistemas nacionais incorporam - mas não o Brasil nem muitíssimos países em desenvolvimento – é uma extensão de proteção exclusiva para os registros sanitários de certos produtos farmacêuticos, veterinários, etc., submetidos ao exame de agências nacionais do gênero da nossa ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Tais extensões se denominam, usualmente, SPC, das iniciais em inglês de Certificado de Proteção Especial.

O exame sanitário não é nem correlato nem se integra ao exame técnico de patentes. Neste, se verificam os pressupostos técnicos do pedido – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial – relativos ao *invento*. No exame sanitário – seja de *novos* inventos ou de medicamentos já há muito conhecidos, sem distinção -, se examina a *toxicidade* e a *eficácia* do produto quanto à autorização para comercialização perante os consumidores.

Por razões que nada têm a ver com a patente, as ANVISAS tem vagar e cuidado na liberação do produto. Presidem essa instância testes múltiplos e exames cuidadosos, cuja lenta minúcia garante interesse de saúde; não é simples *backlog*, inépcia administrativa. Assim o instituto tem fundamentos e consequências diversas do art. 40, par. único da lei brasileira e o § 154 (b) da lei americana.

Para ilustrar a diferença, imagine-se uma patente que compreenda uma série de dois mil produtos identificados por uma fórmula (que no jargão do setor diz-se *Markush*). Além disso, nosso hipotético pedido, terá seis processos alternativos de conseguir tais produtos. Um só destes dois mil produtos vai a registro sanitário; e este tarda.

A prorrogação vai para o objeto do pedido de registro sanitário, e só para ele. A patente morre, sem que remanesça qualquer direito para os 1999 produtos; e nunca os seis processos constantes da priviégio industrial verão sombra de prorrogação.

Do que já escrevemos sobre a questão

Sobre tal instituto, tivemos oportunidade de escrever em 2007³⁰:

O SPC constitui-se em mecanismo de extensão do prazo de exploração da patente, existente em alguns países ³¹. Tal instrumento tem por função prática

³⁰ BARBOSA, Denis Borges, e BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, Algumas notas à intercessão do SPC e da patente pipeline, in A Propriedade Intelectual no Século XXI, Luemn Juris, 2009, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/spc.pdf>.

assegurar ao detentor de uma patente, concedida em setores sujeitos à regulação sanitária (agroquímicos, farmacêuticos, alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de explorar imediatamente o seu invento pelo tempo necessário a obter a licença de comercialização do órgão de regulação sanitária local, seja o seu prazo de exploração estendido por um período proporcional ao que aguardou a concessão dos órgãos de vigilância sanitária do seu país.

SPC, na prática da OMPI, é um termo genérico, que cobre tanto o instituto correspondente europeu quanto a versão americana, nas hipóteses em que tais patentes podem ser contempladas com certificado de extensão, pelo tempo perdido junto aos trâmites do Food and Drug Administration (FDA) – equivalente da ANVISA nos E.U.A -, o que traduz hipótese de SPC, na nomenclatura padrão da OMPI³². Com efeito, a comunicação oficial da parte americana à OMPI, no tocante ao instituto, confirma que a modalidade correspondente ao instituto, nos Estados Unidos, é classificável como SPC³³.

No mesmo texto, mais adiante, distinguimos entre extensão de patentes e SPC:

Em síntese, a patente cobre a exclusividade da tecnologia reivindicada; o SPC, somente o produto registrado. Como o produto é registrado alhures, só lá a exclusividade será ampliada, pois não há objeto possível em face de uma patente emitida no Brasil.

Em segundo lugar, a proteção suplementar (a legislação comunitária e nacional evita com ênfase chamara proteção de "patente") é eventual, e resulta em cada caso de razões completamente independentes da concessão da patente. Só há SPC se o registro sanitário demorar. Assim, a natureza desse Certificado é indenizatória, compensação de uma mora da Administração, em propósito absolutamente diverso da concessão patentária, e não consequência da simples revelação da tecnologia ao público.

31 [Nota do original] O Impadoc registra extensões de patente por SPC no âmbito da EPO, por força do Artigo 63 do tratado EPC, e Regulamento EEC 1768/92 de 19 de Junho de 1992), nos Estados Unidos, na Austrália e (por força de decisão judicial), no Brasil. O Impadoc, base de dados internacional de patentes, estabelece uma sistemática específica para os SPC, que pode ser encontrada em http://www.european-patent-office.org/news/epidosnews/source/epd_2_01/4_2_01_e.htm#spccodes#spccodes

32 [Nota do original] Também há uniformidade de nomenclatura no tocante aos órgãos profissionais da advocacia especializada, como se lê no relatório do Chartered Institute of Patent Attorneys, em <http://www.cipa.org.uk/pages/info-papers-phar>: "To compensate for the short effective patent life which pharmaceuticals inevitably have, an extension of the period of legal protection (patent term restoration) has been possible in the USA since 1984 and in Japan since 1988. Europe has accordingly introduced Supplementary Protection Certificates (SPCs) for pharmaceuticals which provide a maximum of 15 years legal protection after the first marketing authorisation in the European Union, subject to a maximum SPC term of 5 years. The EU Regulation 1768/92 make SPCs available for patents that are extant in the EU on or after 1st January 1993 in most EU member states, but introduction of the provisions was deferred in Spain, Portugal and Greece until 1st January 1998".

33 [Nota do original] Vide o comunicado oficial americano em <http://www.wipo.int/scit/en/mailbox/circular/circ2505/us.pdf>

Como os precedentes federais distinguem marcadamente a extensão de patentes e o SPC

Os precedentes federais confirma a distinção entre o conceito de SPC e de extensão de patentes:

“Além disso, no caso presente, houve seguidos pedidos de extensão de patente, obtidos sucessivamente até se obter a data limite de 03.04.2006 (fls. 363/365), após renúncia de direitos. Trata-se de mecanismo apenas previsto em legislação alienígena, em geral decorrendo de demora nos procedimentos autorizativos da comercialização do medicamento, ou seja, do produto coberto pela patente, sendo aplicação de regra do tipo “TRIPS-PLUS”, não incorporada pelo Direito Brasileiro e a cuja adesão, em sede internacional, o Brasil tem reiteradamente se oposto”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2001.51.01.524082-6, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 13.12.2007, decisão unânime.

“Ademais, verifica-se que, no caso vertente, a extensão do prazo de vigência da patente europeia deriva do fornecimento à autora do SPC/GB96/058 ou seja, certificado de proteção suplementar para produtos medicinais, de fls. 172/175 e ss., concedido com base em regras peculiares, no caso, o artigo 10 (1) da EEC Regulation nº 1768/92. Tais certificados são deferidos em função da demora no procedimento administrativo de autorização para comercialização do medicamento. Daí a sua extensão por tempo suplementar a se acrescer ao prazo original. Tal cláusula é de ser considerada “TRIPS-PLUS” e foi negociada com os países da Comunidade Andina, tendo o Brasil, até o presente momento, recusado a assinatura de qualquer acordo internacional nesse sentido. Aí pergunta-se: qual é a lógica de o Itamaraty recusar a extensão do prazo como compensação da demora de procedimentos administrativos e o Judiciário fazer colagem dessa extensão em patentes ditas pipelines? O raciocínio da autora afronta a lógica”. (grifos nossos)Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível de nº 2004.51.01.534562-5, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 14.12.2007, decisão unânime.

"O "Supplementary Protection Certificate" é um instituto da legislação patentária de alguns países europeus que o concede como compensação pela demora na comercialização de produtos farmacêuticos e afins, em face das exigências lá também existentes de exames pelos órgãos públicos. Tal instituto além de não existir no Brasil, confere uma proteção patentária extra, adicionando um tempo maior do que o que o Brasil adotou. Em várias tratativas de acordos internacionais, nosso país negou-se a concordar em adotar o citado instituto. Não poderia, assim, o Judiciário endossar a prática de tal adoção, contrariando a decisão soberana dos representantes legais no Brasil perante as reuniões internacionais relativas à propriedade industrial". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação em Mandado de Segurança nº

2005.51.01.507620-5, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 10.04.2008, decisão unânime.

“A questão ventilada nos presentes autos é de “importação” de extensão de 5 (cinco) anos a uma patente que já contava com 20 (vinte) anos de vigência, perfazendo um total de 25 (vinte e cinco) anos, em compensação por demora em trâmites administrativos, o que não é previsto pela legislação brasileira e a cuja internalização como regra o Brasil tem se oposto nos fóruns internacionais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível de nº 2006.51.01537945-0, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 17.12.2007, decisão unânime.

Da terceira questão de fato: a reação do legislativo ao art. 40, parágrafo único.

O PLC 5402/2013, apresentado em 17 de abril de 2013, propõe a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, pelas razões abaixo:

2. NÃO EXTENSÃO DO PRAZO DE PATENTES

Como fator de grande impacto no acesso aos bens patenteados, e para que o sistema de patentes seja devidamente equilibrado, o período de validade de uma patente deve ser aquele estritamente necessário para possibilitar o retorno do investimento feito pelo titular da patente – nem um dia a menos, nem um dia a mais.

Como a concessão de uma patente pode ter impacto negativo no acesso ao objeto patenteadado, por poder restringir a concorrência e limitar a opção de compra a um único fornecedor, possibilitando, assim, a prática de preços elevados diante da situação de monopólio jurídico temporário, alguns pesos e contrapesos devem ser aplicados. No caso dos produtos farmacêuticos, por exemplo, a concessão da patente dificulta a efetivação de políticas públicas na área da saúde, além de restringir o acesso a tratamento adequado para grande parte da população, em razão dos altos preços cobrados pelo detentor da patente. Assim, o período de vigência da patente deve ser limitado ao estabelecido em acordos pelos países em âmbito internacional, não sendo permitido qualquer tipo de extensão. O Acordo TRIPs da OMC estabelece um patamar mínimo de vigência das patentes em 20 anos. Qualquer prazo além desse período altera o sistema de troca entre o interesse público e o interesse privado, estabelecido entre a sociedade e o titular da patente, e vai além do obrigatório estipulado pelas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil na área de patentes.

A extensão do prazo de vigência da patente em razão de atraso em sua concessão é uma medida TRIPs-plus e, como tal, deve ser excluída da lei brasileira, tendo em vista o interesse social em acessar a tecnologia patenteada

tão logo os 20 anos de vigência expirem, especialmente no caso de tecnologias que possuem impacto na efetivação dos direitos humanos, como é o caso dos medicamentos.

A lei brasileira de patentes atualmente estabelece que o prazo de vigência de uma patente de invenção é de 20 anos contados da data de depósito ou 10 anos contados da data de concessão, em caso de demora na concessão da patente (parágrafo único do art. 40 da Lei de Patentes). Assim, caso haja uma diferença de mais de 10 anos entre a data de depósito e a data de concessão, a vigência da patente será de mais de 20 anos contados a partir da data de depósito. Ou seja, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes cria, a partir da inoperância do INPI, a possibilidade de uma extensão não razoável no prazo de proteção conferido pela patente, em detrimento do interesse público.

Cumprido ressaltar que o Acordo TRIPs da OMC não exige essa proteção mínima de 10 anos contados do depósito do pedido da patente.

Há tentativas de se estender o prazo de uma patente por vários anos além do prazo máximo de proteção, que é de 20 (vinte) anos. Foi pleiteada a vigência até 2016 da patente da Bifentrina, que foi depositada em 1979, ou seja, para que ficasse em vigor por 37 (trinta e sete) anos, ou seja, 17 (dezessete) anos além do prazo de validade de uma patente³⁴.

A justificativa termina com a mesma conclusão do Relatório da Câmara:

O importante é dotar o INPI das condições necessárias para cumprir a sua função em prazos razoáveis, e não criar condições para aumentar o prazo de proteção em função da atual incapacidade do INPI de examinar tempestivamente todos os pedidos de patentes depositados.

Do direito interno

Esta seção se dedica a descrever o estado do direito nacional no tocante ao resguardo dos interesses do depositante de uma patente, cujo exame técnico pode muito demorar.

Como se verá, há *dois* dispositivos legais que *cumulativamente* se voltam a esse resguardo: o art. 40, parágrafo único, que permite uma *prorrogação* do prazo regular da patente, se o exame técnico delongar-se; e o art. 44, que garante uma proteção *retroativa* da patente, uma vez concedida – com ou sem delongas.

³⁴ [Nota do original] Cf. Barbosa, Pedro Marcos Nunes. Op. Cit. [Barbosa, Pedro Marcos Nunes. O artigo 40 da LPI como propulsor de uma patente perene. 2007, encontrado em <http://www.nbb.com.br/pub/propriedade12.pdf>, visitado 11/7/2013.]

Do primeiro dispositivo em estudo, e sua história.

O dispositivo em questão, parte da Lei (ou, mais propriamente, o Código ³⁵) de Propriedade Industrial, de no. 9.279, de 14 de maio de 1996, assim se lê:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Nossa atenção se volta para este parágrafo único, que possibilita a extensão do prazo regular da patente, na hipótese que descreve.

Na econômica descrição de Lucas Furtado ³⁶:

Nesse tocante, de forma a adequar nossa legislação ao texto do Acordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property), são adotados os prazos de 20 (vinte) anos para a patente de invenção e 15 (quinze) anos para o modelo de utilidade (art. 40). Deve ser ressaltado que os prazos acima são contados a partir do depósito do pedido.

Como, em alguns casos, entre a data do depósito e a efetiva concessão da patente pode decorrer período de tempo considerável, e fixado prazo mínimo de vigência a contar da concessão da patente: 10 (dez) anos para as invenções e 7 (sete) anos para os modelos de utilidade, "ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior" (art. 40, parágrafo único). Valerá, portanto, entre os dois prazos estabelecidos - a contar do depósito ou a contar da concessão -, o que for mais longo.

Como aparece este dispositivo na lei brasileira

Este prazo variável, que depende da eficiência da autarquia federal, não constava da lei anterior. É importante para nossos propósitos se ter conta do porquê a norma anterior *não* abrigava tal norma, e mais ainda, das razões que a nova lei a abrigou.

³⁵ Cabe aqui uma pequena nota histórica: nossa primeira lei de patentes data de 26 de abril de 1809, a segunda de 1830, a terceira de 1882. A partir de 1945 passamos a ter uma série de Códigos da Propriedade Industrial, em 1945 (dec.-lei 7.903/45) em 1967 (dec.-lei 257), em 1969 (Dec.-lei 1.005) e em 1971 (lei 5.772). O projeto do Executivo que resultou na presente lei foi enviado ao Congresso como sendo o novo Código da Propriedade Industrial, mas a denominação foi posteriormente alterada apenas para se obter trâmite mais acelerado, sem alteração de conteúdo. Assim, é o Código vigente, *quod pendendum nomen*, como, aliás, o classifica o buscador de legislação da Casa Civil da Presidência da República.

³⁶ FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília Jurídica. 1996. Brasília. P.51-52

O nosso compilador da história legislativa da lei em análise ³⁷ assim narra:

A disposição do parágrafo único do art. 40 da lei nova não constava do Projeto de Lei do Executivo encaminhado ao Congresso Nacional e foi proposta no parágrafo único do art. 40 da Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes.³⁸ Referido parágrafo, aprovado sem emendas nas discussões posteriores, consta da nova Lei da Propriedade Industrial como parág. único do art. 40, ora *sub examen*.

O prazo mínimo de vigência da patente, contado a partir da data da concessão do privilegio previsto no parágrafo único do art. 40 da lei nova, não constitui novidade no Direito brasileiro, pois no Cód. Prop. Ind. de 1967, Decreto-Lei nº 254, era previsto no art. 25, que estabelecia dois prazos diferentes: um de 20 anos, contados a partir do depósito do pedido, outro, de 15 anos, contados da data da concessão, caso ocorresse após 5 anos da data do depósito do pedido.

Destarte, o Código de 67 estabelecia dois prazos diferentes para vigência da patente, com o dies a quo fixado em datas diferentes: 20 anos contados a partir do depósito do pedido, e 15 anos, contados da data da concessão, caso essa ocorra após 5 anos da data do depósito do pedido. (...)

O parág. único do art. 40 da lei nova nada mais e que um retorno ligeiramente modificado a orientação contida no art. 25 do Código de 1967, apresentando três alterações relevantes em relação ao Código anterior revogado (Lei nº 5.772/1971): 1ª alteração - a lei nova estabelece um prazo mínimo de vigência da patente (10 anos para as patentes de invenção e 7 anos para as patentes de modelo de utilidade); 2ª alteração - na lei dos anos noventa o prazo mínimo de vigência da patente não é e contado a partir da data do depósito, mas sim a partir da data de concessão de patente; 3ª alteração - a prazo de vigência não prevalecera na eventualidade do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido de patente, por pendência judicial ou por motivo de força maior.

O problema do prazo variável das patentes

No Código de 1945 e no de 1969, a patente de invenção vigia por quinze anos *contados da concessão*³⁹. No de 1967, como narrou Douglas Domingues, garantia-se também quinze anos a partir da concessão, se essa se desse a mais de cinco anos do depósito.

³⁷ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Forense. Rio de Janeiro. 2009. P 154-155

³⁸ [Nota do original] Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes, cit., fl. 10.

³⁹ 1945: Art. 39 O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público. 1969: Art. 29 Os privilégios de invenção, de modelo e de desenho industrial vigorarão, desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas patentes.

Na pragmática do instituto, isso levava a patentes de duração imprevisível. Assegurados de que, durasse o exame o quanto durasse, haveria monopólio de uso até o fim do termo acrescido, frequentemente os depositantes aceitavam de bom grado o retardo.

Como depôs o então Presidente do INPI, nos atos do Congresso que prepararam a Lei de 1971 ⁴⁰:

"Todo depósito de patente já significa uma prioridade para a sua proteção. Esta proteção é normalmente adquirida pelo depósito, dependendo a sua confirmação do exame que será levado a efeito pelo órgão, que julgará exatamente da novidade e da sua utilização industrial. Mas a proteção em todos os países do mundo se inicia pelo depósito. O que acontecia aqui no Brasil é que por varias vezes estivemos dando uma proteção desmesuradamente grande.

O processo de exame, pelas dificuldades técnicas, por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio, se estendia, às vezes, por quarenta anos. Eu próprio este ano assinei patente cuja proteção vai alongar-se exatamente a quarenta anos.

No mundo de hoje, no mundo moderno, em que a tecnologia muda rapidamente, em que o mundo se desenvolve de um modo surpreendente, não é de interesse de nenhum país que esse privilégio seja alongado por um período tão grande⁴¹.

A situação referida ocorria na vigência dos Códigos anteriores ao Código de 1971, que contavam o privilégio a partir da expedição da patente, e com isso, até por interesse dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pachorrentamente por décadas, atravessando gerações, o que levou Thomaz Leonardo a afirmar pitorescamente que a concessão do privilégio brasileiro constituía verdadeira gestação de elefante ou dinossauro.

Vale atenção às observações do então titular da autarquia: a prorrogação se daria “por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio” e “até por interesse dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pachorrentamente por décadas, atravessando gerações”.

A mesma posição se lê no voto do sub-relator do projeto, deputado Mario Mondino:

O Decreto n. 2.712, de 22-12-1860, esclarecendo a Lei de 28-8-1830, promulgada nos termos da Constituição de 1824, "declarou que o prazo dos privilégios devia ser contado da data do decreto de sua concessão e não da data da expedição da patente" (apud, Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", vol. I). O assunto já provocava celeumas, como se vê. A revista "O

⁴⁰ Comandante Thomaz Thedim Lobo, na Câmara dos Deputados, sessão de 16.09.1971.

⁴¹ Anais da Comissão Especial que apreciou Projeto de Lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial, Câmara dos Deputados, 1971, p. 223.

Direito", volume 35, pág. 312, publica instruções emanadas do Ministério de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - Diretoria do Comércio, 2.a Seção (ano 1884), nos termos seguintes: "O Regulamento aprovado pelo Decreto n. 8.820, de 30-12-1882, manda inscrever o privilégio imediatamente depois de concedido no Registro Geral e proceder depois ao Registro Especial de Patentes, entregando-se aos concessionários os originais, com a máxima brevidade".

A inscrição no Registro Geral, e depois no Registro Especial de Patentes, já provocava dúvidas quanto à contagem de vida dos privilégios.

Na verdade, nem sempre aquilo que se conforta na tradição, só por isso deve ser considerado imutável.

A superação de muitas tradições é natural no correr dos tempos. Na tradição brasileira, o privilégio de invenção vigorou inicialmente por 14 anos; posteriormente ocorreram variações de prazos a contar de cinco - e até vinte anos. Prazos superiores dependiam de leis especiais.

Se, por um lado, computando os prazos de fluência processual referidos no projeto podemos atingir até 45 meses para a fase do exame, é certo que, por outro lado, nada impede que medidas procrastinadoras - como tem ocorrido na boa tradição brasileira - prolonguem a expedição da patente, por vários decênios, aumentando, destarte artificialmente, a vida útil do invento.

Importante é notar que a fixação do prazo em quinze anos (sem prazo varável) foi resultado de consenso entre os interesses relevantes, tenda a associação de classe do setor (na época, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, apoiado o termo fixo, contado do depósito.

Com efeito, veja-se o debate parlamentar, em que o Deputado Cantídio Sampaio se refere ao regime do Código de 1969, no qual as patentes tinham prazos variados, a contar do depósito:

O SR. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO - Uns poderiam ter 10, outros poderiam ter 13, outros podem ter 11, mas não há uma isonomia.

O SR. THOMAS LEONARDOS - Exatamente, uma igualdade, que nós poderíamos esperar, pelo menos face à Constituição, pois somos todos brasileiros. Igualdade de direitos. Isso é que me parece muito difícil, porque no regime atual é dado o prazo a partir do registro, mas isso gera uma tal confusão, porque aquela igualdade é apenas aparente, porque na realidade, como o eminente Presidente do Instituto citou, há patentes cuja gestação são [sic] gestações de elefantes, de dinossauros, se processam por anos e anos, de modo que, quando a patente sai, o indivíduo que a possui é um monopólio antissocial, não é mais privilégio de invenção para desenvolver o processo.

De modo que se se pudesse marcar um prazo de 3 anos, digamos, ou de 2 anos para isso, seria o ideal. Mas desde que a lei assegure um direito, somado à expectativa de direito, com um direito certo de 15 anos, me parece que já atende.

É por isto que a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, que tomou a liberdade de fazer uma série de sugestões que foram recebidas pelo eminente Presidente, não fez questão fechada sobre esse ponto. É o que se chama, em Direito, um pensamento desejado, aquele que foi expresso pela administração no sentido de a patente, dentro de dois anos, estar concedida. Mas pode demorar mais. Talvez vá demorar menos. Se se fixasse período de 15 anos, dependeria um pouco ele gênio inventivo de cada um ter a sua patente, porque, administrativamente, a patente terá 15 anos a partir da data do seu pedido.

Não é uma solução ideal, mas é uma solução, a nosso ver, muito prática, muito realista e de acordo com os interesses nacionais deste momento. É por isto que não insistimos muito nesse ponto. Espero ter dado a V. Exa. uma ligeira explicação sobre o assunto⁴².

Assim, e levada em conta a análise da seção que se segue, o retorno ao regime de prazo variável, à luz dessa discussão legislativa, seria um introdução de regime não-isonômico no tocante à duração das patentes.

Dos efeitos econômicos da patente antes da concessão

Para entendermos o sentido da afirmação do então Presidente do INPI perante o Congresso, cabe descrever o fato dos efeitos da patente antes da concessão, como indicado em nosso Tratado⁴³:

Da eficácia da patente antes da concessão.

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

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

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

⁴² CÂMARA DOS DEPUTADOS, Anais da Comissão Especial que apreciou o projeto de lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial. Brasília, 1971, p. 223-228.

⁴³ BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, [14] § 1.2. (B) Da eficácia da patente antes da concessão)

A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba a notificação de *cease and desist*, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa fé do competidor. (...)

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

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

Descreve Ivan Alehrt o procedimento em seu magistral, e infelizmente inédito livro sobre interpretação de patentes ⁴⁴ :

Em vista, ainda, do §1º, se o depositante pretende que uma eventual indenização, após a concessão da patente, alcance também o uso não autorizado de terceiros realizado durante o período de sigilo de seu pedido de patente⁴⁵, cabe a ele notificar ao infrator, fornecendo ao último uma cópia do pedido e/ou informando de seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificação extrajudicial, via Cartório de Títulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionável de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invenção reivindicada na data em que recebida a notificação. Se não se objetiva qualquer pessoa ou empresa especificamente e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possível para o efeito de futuras ações indenizatórias contra possíveis infratores, pode ele requerer ao INPI a publicação antecipada de seu pedido⁴⁶.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Desta feita, ainda que os efeitos jurídicos de uma patente, anteriores a sua concessão, sejam diferentes dos efeitos subsequentes, há uma notável convergência dos efeitos econômicos de ambas as hipóteses.

O estudo de 2010 para o Escritório Britânico confirma nossa posição

O que afirmamos em nosso Tratado é que, na incerteza quanto à concessão da patente e em que extensão o pedido inicial será deferido, os eventuais concorrentes evitam entrar no mercado usando a tecnologia requerida. Assim, mesmo se ainda não concedida, a patente tem efeitos econômicos.

Essa análise encontra suporte no Estudo Britânico de 2010, que conclui que o depósito, e o subseqüente tempo em que uma patente ainda não foi concedida, impede que as patentes legítimas tenham plena eficácia. Além disso, cria um quase-monopólio *mesmo* para as patentes que não serão e não deveriam ser concedidas, pelo temor que os competidores têm de que ela poderá ser concedida:

Além de dissuadir os depositantes legítimos, o aumento da pendência também impõe custos por ocasionar proteção às patentes pendentes e, portanto, um poder de (quase) monopólio para os depositantes cujas invenções não sejam patenteáveis. Isto pode conduzir a preços mais elevados para os respectivos

produtos, já que os concorrentes se sentem desencorajados de entrar no mercado.⁴⁷

E, mais abaixo:

(...) fomos capazes de estimar o aumento no valor de uma patente pendente devido ao aumento da pendência da patente. Este aumento reflete o fato de que, com a proteção da patente pendente, os depositantes serão capazes de cobrar preços mais altos, pois nenhum concorrente será capaz de entrar no mercado⁴⁸.

O estudo enfatiza que tal efeito é particularmente aplicável às tecnologias de ciclo curto, como, por exemplo, as de alta tecnologia. Neste contexto, continua o estudo, falando do preço mais alto cobrado pelas patentes antes da concessão (ou, se indevidas, do indeferimento):

É importante ressaltar que este valor não é diretamente uma perda para a sociedade, pois, embora os preços mais altos representem um custo para os consumidores, eles também beneficiam os depositantes. No entanto, além da transferência dos consumidores para as empresas, a imposição de preços de monopólio implica também numa perda do gênero peso morto. Estimamos esta perda no valor de 12,5% dos lucros excedentes do titular da patente, com base em premissas econômicas normais em relação ao comportamento do consumidor e estrutura de custos da empresa. Mesmo levando em conta que o critério é necessariamente simplista, ele nos permite fornecer uma estimativa indicativa do custo para a sociedade associada ao aumento da pendência⁴⁹.

O interesse que os depositantes de patentes podem ter em um exame alongado é documentado e explicado pelo estudo britânico:

Provas do comportamento estratégico por parte dos requerentes de patentes é fornecido por um estudo de modelagem de *backlogs* nos pedidos de exames em quatro escritórios de patentes (Jensen et al., 2007). O estudo utiliza um conjunto de dados combinados de 9597 conjuntos de aplicações não-PCT apresentados em cada um dos escritórios americano, europeu, japonês e da Austrália, com um pedido comum.

⁴⁷ “As well as deterring legitimate applications, increased pendency also imposes costs through providing patent pending protection and hence (quasi) monopoly power to applicants with non-patentable inventions. This may lead to higher prices for the respective products, as competitors are deterred from entering the market.” Estudo, p. 64.

⁴⁸ “(...) we are able to estimate the increase in the value of a pending patent due to an increase in patent pendency. This increase reflects the fact that, with pending patent protection, applicants will be able to charge higher prices, as no competitor will be able to enter the market.”

⁴⁹ “Importantly, this value is not directly a loss to society as, although higher prices represent a cost to consumers, they also benefit applicants. However, in addition to the transfer from consumers to firms, the imposition of monopoly prices also implies a deadweight loss. We estimate this loss as 12.5% of the patent holder’s excess profits, based on standard economic assumptions regarding consumer behaviour and firm cost structure. While this is necessarily simplistic, it allows us to provide an indicative estimate of the cost to society associated with increased pendency”.

Os resultados indicam que a duração do backlog nos pedidos de exame é afetada negativamente pela proporção do conhecimento privado em relação à qualidade da aplicação (medido pela taxa final de concessão entre os quatro escritórios de patentes).

Disto se conclui que os depositantes usam seu conhecimento do conteúdo do pedido para apressar ou retardar o processo de concessão. Os depositantes que sabem que seu pedido é de baixa qualidade vão usar estratégias que atrasam o exame e, assim, estender o período durante o qual suas patentes estão pendentes⁵⁰. (Grifamos)

Assim, ainda que o estudo – no trecho reproduzido - se volte à hipótese de que as patentes do *backlog* venham a ser indeferidas (hipótese que não cobre a totalidade de nossas ponderações), o que o estudo afirma é que *antes da concessão há um valor econômico na patente*. Sem distinguir se é a patente legítima ou ilegítima. Mesmo a ilegítima repele competidores, e aumenta o custo social das tecnologias.

Outro estudo também do escritório britânico de patentes⁵¹ confirma o uso de patentes não examinadas como instrumento para repelir a entrada de concorrentes no mercado:

5.2 Os pedidos de patente ainda pendentes são uma barreira à entrada?

Depois da criação dos indicadores, observou-se que os pedidos de patentes pendentes podem também formar uma barreira à entrada. Por exemplo, se uma empresa inundara o mercado com muitos pedidos de patentes, qualquer pessoa que pretenda entrar no mercado teria que defrontar-se com a incerteza quanto às áreas de livre operação, porque não estaria claro se as patentes seriam concedidas no futuro, nem o âmbito que teriam as reivindicações concedidas.

Este problema é agravado pelo fato de que em alguns sistemas jurídicos o depositante pode pedir adiamento do exame de uma patente por vários anos⁵².

⁵⁰ “Supporting evidence for strategic behaviour by patent applicants is provided by a study modelling delays in examination requests across four patent offices (Jensen et al., 2007). The study uses a matched dataset of 9,597 sets of non-PCT applications filed at each of the USPTO, the EPO, the JPO and IP Australia, with a common application. The results indicate that the length of the delay in making examination requests is negatively affected by a measure of private knowledge regarding the quality of the application (measured by the eventual rate of grants across the four patent offices). This implies that applicants use the knowledge of the application they have to hasten or delay the granting procedure. Applicants who know their application is of low quality will use strategies that delay examination and thus extend the period over which their patents are pending”, Estudo, p.41 e 42.

⁵¹ Patent thickets, report prepared by the Intellectual Property Office Patent Informatics Team, November 2011, encontrado em <http://www.ipo.gov.uk/informatic-thickets.pdf>, visitado em 11/7/2013.

⁵² “5.2 Are pending patent applications a barrier to entry? Following the creation of indicators, it was noted that pending patent applications may also form a barrier to entry. For example, if a company flooded the market with lots of patent applications, anyone wishing to enter the market would be face with the uncertainty of where they could operate because it would not be clear which patents would ever be granted, nor what the scope of the granted claims would be. This issue is further compounded by the fact that in some jurisdictions the applicant can request deferral of the examination of a patent for several years.”

A doutrina e os precedentes são eminentemente críticos do instituto

O que notava o Presidente do INPI no Congresso – de que a patente de prazo prorrogável é contrária ao interesse público - já constava de veemente nota do clássico Gama Cerqueira⁵³:

159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício? Aliás, a incoerência da lei mais se patenteia quando faz depender a prorrogação do prazo de "pedido devidamente comprovado", pois esse pedido somente poderá ser feito pelo único interessado no prolongamento do privilégio, isto é, pelo concessionário, o qual representa seus interesses pessoais e não os interesses nacionais ou os da coletividade⁵⁴.

A solução resultante da Lei de 1971, a primeira, desde 1882, votada democraticamente pelo congresso, foi contar o termo extintivo da patente aos quinze anos do depósito. Como se leu de Douglas Domingues, não foi o Executivo o autor da proposta que alterou o regime de 1971.

A repulsa que o prazo variável tem encontrado nos precedentes federais

Os precedentes judiciais têm, sem nenhuma mostra de recepção favorável, se mostrado eminentemente críticos do instituto, indo ao ponto de entrever-lhe a inconstitucionalidade:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a

⁵³ A observação de Gama Cerqueira se faz ao disposto do seguinte dispositivo do Código de 1945: “Art. 40 O Governo poderá, excepcionalmente, e quando julgue conveniente aos interesses nacionais, mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilégio, até cinco anos”.

⁵⁴ GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Edição, anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, no. 159. Como Gama Cerqueira documenta, na vigência da norma transcrita na nota anterior, houve só uma aplicação: “O único caso de prorrogação do prazo do privilégio de que temos notícia, abrangendo três patentes, confirma o que escrevemos: concedeu-se a prorrogação no exclusivo interesse do titular da patente, atendendo-se ao fato de ter sido a sua indústria perturbada por falta de matéria-prima de origem estrangeira, em consequência da guerra. Tratava-se de certo material usado na construção de casas e o pedido foi justificado com o interesse nacional ligado à indústria de construções, "principalmente de casas populares". Ora, o interesse nacional ou o "interesse social", no caso, opunha-se justamente à prorrogação do prazo da patente, para que, tornada livre a exploração da invenção, pudesse o material ser fabricado em regime de concorrência, resultando daí o seu barateamento. O próprio parecer a que nos referimos acentua que o privilégio afastando a concorrência, garante pleno êxito para os negócios. É claro: para os negócios do titular da patente, ou donatário, como o denomina o parecer (vide Diário Oficial, Seção III, de 5 de julho de 1950, pág. 1.184”.

extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão.

Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008.

“(…) De outro lado, em casos como o vertente, a prosperar a tese da agravada, este Tribunal estaria impedindo outras empresas de utilizar o objeto dos registros patentários vindicados, que foram lançados como “novidade” no mercado no ano de 1979. Quanto vejo esta data, fico me perguntando qual seria o benefício em se proibir a apropriação de “tecnologia” antiga no mercado brasileiro.

Como se poderia impedir outras empresas de comercializar uma tecnologia inserida no mercado há cerca de 30 (trinta) anos? A meu ver, tal conclusão atentaria, em princípio, contra o objetivo anteriormente transcrito da nossa Carta Constitucional, quanto ao desenvolvimento do País. (...)” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

“(…) Por outro lado, não se perca de vista também, que ao se conceder o prazo de 10 (dez) anos à patente da impetrante a partir da data da concessão, como ela pretende, e sem causa legal, na realidade se estará dando vigência de um prazo superior a 30 (trinta) anos, o que certamente ultrapassa o prazo de vigência previsto no antigo CPI e da atual LPI”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, voto vista do Des. Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

Da interpretação corrente do dispositivo

O parágrafo único do art. 40 prevê um *prazo de vigência mínimo* a contar da concessão da patente.

Assim é que, *quando se aplicar a hipótese de exceção prevista neste parágrafo*, será garantido ao titular uma vigência que corresponda a um mínimo de 10 anos para a patente de *invenção* e 7 para a de *modelo de utilidade*, a contar da concessão da patente (art. 38 § 3º). Esta extensão é uma exceção ao regime de vigência geral, destinada a suprir carências do sistema administrativo, e como qualquer regime excepcional, constricto às exatas condições de sua aplicação.

Quando se aplica a exceção

Só haverá a aplicação do prazo mínimo de vigência nas hipóteses em que o INPI, exclusivamente por mora sua, diferir a concessão de forma que o prazo restante não atenda a regra de dez anos e sete anos, respectivamente.

As razões que impedem a aplicação do prazo mínimo seriam [i] a existência de *impedimento judicial*, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito; ou [ii] força maior, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito.

Os precedentes judiciais iluminam o sentido da norma.

Precedentes judiciais

A principal questão a receber a iluminação judicial é *quais os fundamentos da prorrogação*. Têm entendido os precedentes que todas as vezes que o retardo da concessão da patente resulte de pleito judicial ou outra causa externa ao funcionamento da autarquia, não cabe o aumento de prazo.

“Aliás, comente-se aqui que tal garantia de prazo mínimo a partir da concessão da patente é dispositivo especial na nossa legislação, não encontrando correlato em vários países do mundo. É dizer, nossa legislação, nesse passo, é muito mais generosa do que qualquer outra. A generosidade, entretanto, encontra limites na demora da concessão por motivos alheios à ingerência da autarquia federal”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Nossa legislação - o antigo CPI e a atual LPI - confere efeitos retroativos à data do depósito de patente, ou seja, uma vez concedida a patente, ela gera efeitos desde a data do seu depósito como deve ser no caso da patente PI 8103484-9. A regra prevista no parágrafo único (sem a ressalva) do artigo 40 da LPI é uma exceção, como já exposto, cabível somente para os casos em que ocorre uma demora excessiva na concessão da patente e que é atribuída exclusivamente ao INPI, fato que não se verifica no presente caso.”. Tribunal

Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, voto vista do Des. Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

“Tenho que o legislador pretendeu, com a ressalva aposta na parte final do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96, excluir exatamente os casos sobre os quais pende demanda judicial daqueles em que a demora na concessão da patente pudesse ser atribuída exclusivamente ao órgão de registro patentário”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

A retroatividade das pretensões do depositante da patente

A singularidade da prorrogação de patentes prevista pelo art. 40, parágrafo único, fica mais evidenciada quando se compila outro dispositivo da mesma lei, que garante *proteção retroativa* à patente concedida. Vejamos:

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

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

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

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

Direito comparado

A Convenção da Patente Europeia dispõe, em seu art. 67, que após a abertura do pedido de patente à inspeção pública, haverá em cada país-membro uma *proteção provisória* equivalente à patente concedida; mas o país pode optar, na legislação nacional, por apenas assegurar a indenização devida, equivalente à que resultaria da infração da patente concedida⁵⁵.

⁵⁵ "Article 67 - Rights conferred by a European patent application after publication

(1)A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

Cada país incorpora essa norma de maneira diversa. Portugal, por exemplo, permite a busca e apreensão (Art. 274(1)) e a interdição liminar da conduta potencialmente infringente (Art. 45), mas o tribunal suspende o julgamento até o momento em que a patente venha a ser realmente concedida (Art. 62(8))⁵⁶.

Direito Anterior

Tal retroação já constava do direito anterior, com a seguinte redação:

CPI 1969

Art. 28 Se entre a data do depósito do pedido de privilégio e a da expedição da patente houver exploração não autorizada da invenção, por terceiro, ficará este obrigado a indenizar o titular da patente, após a expedição desta, de conformidade com o que for decidido e apurado em ação própria.

CPI 1971

Art.23 - A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.

Parágrafo único. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo.

Sobre a questão, dizia Douglas Domingues à época do Código de 1971⁵⁷:

Se o pedido de privilégio constitui mera expectativa de direito, qual a situação do depositante caso o invento venha a ser explorado por terceiro não autorizado antes de expedida a patente?

Mera expectativa de direito pode obstar terceiro contrafator de prosseguir explorando a invenção que outrem está privilegiando?

A questão é tanto mais complexa porque, para instruir qualquer ação de perdas e danos, o titular do pedido em andamento necessita da patente que somente receberá ao final do processo administrativo, caso o pedido seja deferido. (...)

(2)Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent". Veja-se <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar67.html>.

⁵⁶ Vide http://legis.obi.gr/espacedvd/legal_texts/national/en/iiia/pt.htm, visitado em 11/7/2013.

⁵⁷ DOMINGUES. Douglas Gabriel. Direito Industrial – Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p.242-243.

A solução encontramos no art. 28 do Cód. Prop. Ind. de 1969: o titular da patente, *após* a expedição desta, fará jus à indenização por parte do terceiro, de conformidade com o que for decidido e apurado em ação própria.

No Projeto 309/71 de alteração do Código de 1969, a norma encontrava-se capitulada no art. 22, com ligeira modificação, e por sua vez foi alterada no Substitutivo Célio Borja, art. 22. Atualmente é insculpida no Cód. Prop. Ind., art. 23 e parágrafo único: a exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, *após a expedição da respectiva patente*, a indenização que for fixada judicialmente. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período entre o depósito do pedido e expedição da patente.

Dever de indenizar

Este artigo 44 cuida dos poderes conferidos ao titular de fazer indenizar-se em face do seu poder geral de interdição.

Concedida, nos termos do art. 38, a patente tem efeitos prospectivos, e retroativos. Imediatamente, e para o futuro, até seu termo, a patente assegura o *jus prohibendi*, a capacidade de interdito em face de todos os atos que o art. 42 (assim como o 183 e 184) assegura *exclusivamente* ao titular. A concessão faculta, igualmente, e no mesmo termo, a pretensão indenizatória e a penal.

Mas – retroativamente –, assegura ao titular a *indenização* pela exploração *indevida* de seu privilégio desde o momento em que o objeto do seu pedido entrou no estado da técnica (ou, segundo o § 1, mesmo antes disso) até o momento da concessão.

Precedentes judiciais

O dever de indenizar surge da concessão:

“Quer dizer, consoante precedentes, o mero protocolamento de pedido de patente perante o INPI não gera direito nenhum, não assegura proteção legal. A propósito, o Agravo de Instrumento nº 525 755-4/8-00, de 30/10/07, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1ª. Câmara de Direito Privado desta Corte: sem o registro, não há patente ou modelo industrial a ser protegido; a parte que se diga prejudicada não tem acesso ao judiciário a fim de vindicar proteção por concorrência desleal. No mesmo sentido o Recurso Especial 70 015-SP (95/0035061-0), julgado em 3/6/97 pelo STJ, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro: do mero protocolamento do pedido não decorre o direito à tutela legal”. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Luiz Ambra, AC 182.402-4/9-00, DJ 21.11.2008.

"A irresignação da agravante comporta agasalho, pois a violação de privilégio de invenção está subordinada à existência legal do privilégio e não de mera expectativa de direito, como se verifica na espécie. Não resta nenhuma dúvida de que a agravada só apresentou com a inicial os pedidos de privilégio de invenção, que não se confundem com as cartas-patentes e não geram de imediato as mesmas consequências jurídicas destas.(...)

Do sistema legal adotado, extrai-se que o que confere a exclusividade de produção e de uso é a patente, não bastando o depósito do pedido, muito embora sujeitem-se os usuários não autorizados, no período entre o depósito do pedido de patente e antes da sua concessão, ao pagamento de indenização, na forma da lei.

Daí porque, antes da obtenção daquele título, não há como se reconhecer a ocorrência de violação de privilégio de invenção a modo de se apreender toda a produção de equipamentos idênticos." TJSP, Agravo e Instrumento 97.277-4/2, Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. César Lacerda, 4 de dezembro de 1998.

Mas, concedida a patente, opera-se a retroação:

"O depositário pode requerer ao órgão administrativo a imposição de sigilo no período de dezoito meses entre o depósito e a publicação, sigilo somente afastado com a publicação. Desde a publicação, quando então o invento ou modelo de utilidade passa a ser de conhecimento de todos, os direitos efetivos de propriedade encontram-se protegidos contra qualquer ofensa realizada por terceiros.

Assim, o simples fato de o modelo ainda não se encontrar sob proteção legal, não impede que o titular do direito de propriedade intelectual busque as respectivas indenizações pela exploração indevida, retroativamente.

Nestes termos, garante o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial que "ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente".

Mas se note que a proteção intertemporal somente é possível "ao titular da patente", isto é, àquele a quem foram deferidos ou transferidos os direitos de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, e, ainda, impedir que terceiros o façam.

Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação. Não pode postular interditos desde a data de publicação em razão de uma impossibilidade lógica, pode postular a indenização. O autor ainda não tem direito a esta proteção porque não é certo o fato de vir a obter a carta-patente, mesmo que apresente sincera convicção neste sentido.

Em se tratando de exercício condicionado a evento futuro e incerto, a espécie é regida pelo art. 6º, §2º, da Lei 4.657/42 (LICC), que considera adquiridos somente os direitos "que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem". Seria contrassenso deferir de maneira definitiva, sob o manto da coisa julgada, interditos e indenizações (principalmente) previstas na legislação específica antes de o autor ver reconhecido pela instância técnica competente o suporte fático concreto destes direitos, sendo certo, como aponta o réu, que não cabe ao Poder Judiciário antecipar-se e se substituir ao órgão especializado na tarefa de julgar o mérito da invenção ou modelo de utilidade; senão em situações próprias, dentre as quais não se enquadra a presente e a serem julgadas por justiça constitucionalmente competente.

Não se cogita de negar a pretendida proteção constante nos arts. 41, 42 e 44, da Lei 9.279/96, ao autor, mas para que tal proteção lhe seja conferida, é condição imprescindível a declaração pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial quanto a ser patenteável a invenção ou modelo de utilidade apresentado e consequente concessão da carta-patente, inclusive postulando, se for de seu interesse, as indenizações ora pretendidas." Sentença da Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente no Acórdão da AC Nº 70021145685 da Quinta Câmara Cível do TJRS, 26 de setembro de 2007. Des. Paulo Sergio Scarparo, Relator.

Após a concessão, surge o poder de interdição e a indenização retroativa:

"Considerando que a concessão de patente de modelo de utilidade é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material lucros cessantes." TJRS, Apelação Cível Nº 70015765647, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 20/12/2006

“Contudo, não restou demonstrado que as campanhas promocionais "Coca-cola light - seu brilho e você" e "Papo Fanta" teriam maculado o direito conferido pela patente, posto que, a despeito do que insinua a exordial, o pedido de patente não foi deferido, a teor do contido no artigo 38 da lei 9279, encontrando-se, todavia, pendente de aprovação do INPI.

Ora, somente ao titular da patente, hipótese que não se amolda ao caso em apreço, é conferido o direito de obter a exploração indevida de seu objeto com efeitos retroativos a data da publicação do pedido, consoante preconiza o artigo 44 do mesmo diploma legal (...)

Conclui-se, pois, que o simples depósito de patente não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, até porque, o referido pedido poderá ser indeferido” Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 8ª Câmara Cível, Des. Guimarães da Costa, AC 0432060-1, DJ 06.11.2008.

"Considerando que a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merece prosperar o pedido de indenização por dano material – lucros cessantes -" TJRS, AC 70023362908, Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira , 14 de maio de 2008.

"A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito Durante este período de tempo ela garantira uma gama de direitos ao seu titular, destacando-se, principalmente, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e também processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente" TJSP, Apelação c/ Revisão 217 772 4/4-00, 6ª Câmara 'A' - Seção de Direito Privado, Des. Rubens Hideo Arai, 19 de julho de 2006

Ao titular...

O dever de indenizar existe em face do poder de o titular ser indenizado. Assim, é ele o legitimado em obter os remédios processuais pertinentes. Pelo art. 61, no entanto, a licença pode transferir ao licenciado essa legitimação, com efeitos apenas após a publicação da respectiva averbação⁵⁸. Já o art. 209 confere legitimidade ao “prejudicado”.

⁵⁸ Sobre a redação idêntica quanto à licença de marcas: "O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da lei n.º 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a

... obter indenização

Sob o art. 42, o poder conferido ao titular da patente é o de *proibir* os atos de terceiros, descritos no art. 42, 183 e 184. Tal poder é um conjunto de *regras incondicionadas de exclusão*⁵⁹.

A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*⁶⁰. Não é caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*⁶¹.

averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros." STJ, Resp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Castro Filho, 05 de fevereiro de 2004. E: "O contrato de licença para uso de marca notória ou de renome internacional ("Nintendo, "Nes" e Super Nes") autoriza a licenciada a defender a exclusividade em juízo, tal como se dá com a licença de patente (art. 61, par. ún., da Lei 9279/96), estimulando a provocação de atividades interditas e de recuperação de patrimônio, pelos efeitos nocivos da pirataria e do comércio clandestino (arts. 139, par. ún. e 140 da Lei 9219/96) (...) Dai advém a modernização do direito comercial, direcionada ao resguardo dos interesses da sociedade brasileira legalmente autorizada, com exclusividade ou não, o direito subjetivo de batalhar pelo respeito da originalidade da mercadoria de origem externa a que está vinculada, sob pena de ter que assistir à deterioração econômica de seu contrato de licença". Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 13957547, DJ 23.09.2003. (grifamos)

⁵⁹ Veja-se: (...) A condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma pertinência para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau." TJPR, AC 735.681-8, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, J.C. Albino Jacomel Guérios, 16 de junho de 2011. (Grifamos)

"Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação". Sentença da Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente ao Acórdão da AC Nº 70021145685 da Quinta Câmara Cível do TJRS, Des. Paulo Sergio Scarparo, 26 de setembro de 2007.

⁶⁰ "§ 1.900. Natureza do direito de propriedade industrial (...) 2. LIVRE CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. No ambiente de livre concorrência, cresce de ponto a importância de se determinar onde a concorrência é contrária a direito (limites à livre concorrência), onde pode ser negocialmente restringida e onde é exercida irregularmente (concorrência desleal). Nas duas primeiras espécies, há concorrência interdita; na terceira, concorrência desleal (...). PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, ed. Borsoi. Vide: “ (...) Convém registrar que o acórdão não é incoerente ao admitir a eficácia do contrato de licença, para efeito de emitir tutela interdita, sem a averbação no INPI (acolhimento do pedido principal ou de abstenção do comércio clandestino) e, ao mesmo tempo, expedir condenação, tendo, como data, justamente a averbação no INPI, porque são consequências distintas do contrato. Resguardar a exclusividade da marca contra a concorrência desleal é uma função natural do contrato de licença, porque é próprio do escopo da contratação, conforme explicado no voto condutor, enquanto a indenização por ato ilícito depende da averbação no INPI, para efeito de subordinar o patrimônio do terceiro. Dai a distinção (...)” Apelação Cível n.º 128.569-4/4. Terceira Câmara de Direito Privado. TJ/SP. Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani. Julg. em 30 jul. 2002

⁶¹ "Tocante à pretensão deduzida na inicial, não se pode olvidar a inconfundibilidade da ação de contrafação e da ação de concorrência desleal. E isso porque, notadamente, a primeira supõe uma culpa, enquanto a segunda implica uma violação a um direito. (...)

Para a obtenção de uma condenação a título de concorrência desleal, o titular da patente deve direcionar sua ação sobre fatos distintos dos articulados a título de uma ação de contrafação". TJRS, AC 70007904527, Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, 20 de maio de 2004

Esta percepção é essencial para entender que nem toda “indenização” neste contexto será igual.

...exploração indevida

A dicção legal é cuidadosa: não classifica a exploração do terceiro, em testilhas com o texto da patente, como *ilícita*. Ela é *indevida*, em face do poder incondicional de interdição. Em verdade ela *tornou-se indevida* após a concessão.

Art. 44 §§ 1º e 2º - Efeito retroativo da concessão

...inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente

O dever de indenizar compreende *também* um efeito retroativo.

Além da indenizabilidade prospectiva, há também o poder de haver “indenização” a partir da publicação do pedido – aqui, a publicação prevista pelo art. 30, ou seja, a notificação de que o objeto do pedido está aberto à *inspeção pública*.

Uma vez efetuada a publicação, o objeto do pedido cai no estado da técnica, ou seja, torna-se juridicamente acessível ao conhecimento de todos. Assim, pode-se presumir que, a partir desta data, um terceiro tivesse acesso ao invento e pudesse reproduzi-lo.

Veja-se, no entanto, o §3º deste artigo; o dever se concretiza em face à patente tal como concedida, isto, é, a constante da carta patente, e não a publicada. Na verdade, assim, o dever de indenizar existe tão somente quanto aos elementos da patente que, constantes da publicação, *também* surgirem na carta patente.

Mais ainda: lendo-se a cláusula anterior, observa-se que esse dever é relativo àquela exploração ocorrida no prazo agora definido. Não se deve indenizar pelo prazo, mas *pela exploração* eventualmente ocorrida nesse prazo.

A indenizabilidade na retroação: em princípio, enriquecimento sem causa.

No caso específico do efeito retroativo, a lei assegura ao titular uma situação econômica equivalente à posição em que estaria se - à altura do uso passado - ele pudesse exercer seu poder de interdição. Essa “indenização” corresponde estritamente ao enriquecimento sem causa.

Note-se que a lei não enuncia qualquer *dever legal de abstenção* do titular do *direito ao pedido de patente*. Ou seja, antes da concessão. Aliás, o nosso sistema jurídico em geral não contempla tal dever em face da simples expectativa de direito. O dever

de indenizar, eventual e retroativo, não se dá em consequência de uma infração de direitos (que *ainda não há*), mas obriga a uma simples reintegração patrimonial.

Haverá, sim, a responsabilidade civil plena nos casos em que houver real conteúdo subjetivo na infração: se, ciente de que estava infringindo, ou devendo sabê-lo, o terceiro cometeu os atos que consistiam a hipótese de exclusão do titular, *se a patente já estivesse concedida*. Tal se dará, ineludivelmente, quando o titular, conhecedor dos atos do terceiro, o tiver notificado do teor do pedido e da pretensão de retroação, uma vez concedida a patente.

Além desses limites, torna-se difícil postular um dever geral do povo, de acompanhar a publicação de todos pedidos de patentes⁶². Mesmo porque durante o exame podem acontecer significativas alterações no conteúdo do pedido, o que torna a publicação do art. 30 uma fonte insegura dos direitos eventuais do titular.

Ademais, haverá em muitos casos (como a jurisprudência aponta) detenção autônoma de boa fé do conhecimento tecnológico, independentemente da publicação do titular, como denotam os muitos precedentes sob o art. 45 da Lei (usuário de boa fé)⁶³.

... Se o infrator obteve

Este § 1º cuida de uma hipótese de infração de patentes através da exploração do conteúdo do pedido depositado, *antes da abertura a inspeção pública* (art. 30).

⁶² No entanto, um aresto isolado: “A concessão das patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI são devidamente publicadas na Revista de Propriedade Industrial (RPI) para ciência erga omnes, não cabendo a ninguém alegar o seu desconhecimento. A apelada está exercendo a satisfação de um direito do qual é legitimamente detentora, ao cobrar indenização pela violação de seu direito de patente, tendo em vista a exploração indevida das tecnologias pela mesma desenvolvida e legitimamente patenteadas nas lavouras de produção de soja dos autores”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 20ª Câmara Cível, Des. Ângela Maria Silveira, AC 70030660799, Julgado em 23.09.2009.

⁶³ Por exemplo: “Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para invenção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausência de novidade; ou (ii) valer-se do “direito consuetudinário” assegurado pelo art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal não é idônea para que se reconheça incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do recurso especial. A aplicação do art. 45 da Lei 9.279/96 requer que a invenção tenha sido utilizada pela própria parte prejudicada, mas a prova testemunhal produzida só aponta, com segurança, o uso por terceiros.” STJ, REsp 1.096.598 - MG (2008/0234753-8, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Nancy Andrighi, 20 de agosto de 2009. E: “De fato, o art. 45 da Lei n. 9.279 de 1996, estabelece o direito à continuidade de exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu objeto no País”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007.

Como o invento não está no estado da técnica, trata-se de um caso especial de proteção ao *segredo de invento*⁶⁴. O conhecimento ainda está em segredo, mas o respectivo pedido de patente já foi depositado; assim, a proteção retroativa dos interditos alcança esta violação do segredo, sem nenhum dos requisitos complementares da proteção de segredos segundo o art. 195, XI e XII⁶⁵.

... por qualquer meio

Aqui não se identificam, e com isso restringindo, os meios de acesso que causam a ilicitude, como ocorre no caso do art. 195, XI e XII⁶⁶.

Mesmo o acesso de boa fé pode ser interdito, o que não ocorreria no caso de violação de segredo de empresa do art. 195. Aqui já há efeito *erga omnes* e *jus perseguendi*, que inexistem no caso da concorrência desleal.

.... conhecimento do conteúdo do pedido depositado

Este § 1º apenas cobre as hipóteses de conhecimento do *conteúdo do pedido depositado*. Se o utente do conhecimento gerou autonomamente tecnologia, ou adquiriu-a de terceiro que não teve direta ou indiretamente acesso ao conhecimento do *invento depositado*, não se aplicará a regra em análise.

Eventualmente, se e quando for concedida a patente, o utente será (a) ou colhido pela interdição incondicional do art. 42, ou (b) se abrigará sob o art. 45. Mas não deverá indenização pelo período *anterior à publicação* do art. 30. Nestes casos, aplica-se a regra do *caput*.

... anteriormente à publicação

O conhecimento obtido pela publicação do art. 30, ou depois dela, não faz incidir este § 1º; neste caso, aplica-se o *caput*.

O conhecimento obtido *antes* do depósito do pedido, igualmente escapa ao âmbito do § 1º; neste caso, se aplica o art. 45 (usuário de boa fé), para escudar o

⁶⁴ RODRIGES, Marissol Gómez, Da ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, Dissertação apresentada ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, Orientador: Denis Borges Barbosa, 2009.

⁶⁵ Para a proteção de segredos sob o art. 195, XI e XII, vide FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito. Tese de Doutorado. “Perfil do Segredo de indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e análise crítica.”. Orientador: Prof. Dr. Waldirio Bulgarelli. Junho de 1999. p. 39/40. Igualmente, FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2003. P. 86-91.

⁶⁶ “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; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;” (grifamos)

conhecimento e uso *não público* com a inoponibilidade da patente enfim concedida. Ou, se o conhecimento é *público*, haverá anterioridade, impedindo-se a concessão da patente.

... contar-se-á o período da exploração indevida...

A diferença do regime do *caput* e do § 1º está nesta cláusula. A indenização será contada a partir da exploração (como também no *caput*), mesmo se esta exploração se deu *antes* da publicação do art. 30.

... material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24

No caso de material biológico, que carrega informação genética, a regra especial deste §2º transfere o dever de indenizar ao momento em que se deu acesso a tal informação genética. Simplesmente se aplica o regime do *caput* a uma hipótese em que o acesso à informação não se satisfaz com a publicação dos documentos da patente, mas exige aceder à *re ipsa* da matéria biológica.

Mas o inciso § 1º também se aplica á hipótese de material biológico: se se teve acesso à informação genética antes da publicação especial mencionada no art. 30 § 3º, a indenização será devida também pela exploração a esta anterior.

... O direito de obter indenização por exploração indevida

Este § 3º não depende dos § 1º e 2º. O preceito aplica-se à exploração antes e depois da concessão. É assim regra geral de indenizabilidade.

... inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente

Como acabou de ler-se, esta regra do § 3º aplica-se *também*, mas não só, ao período antes da concessão. A grande diferença entre as duas fases é que, antes da concessão, ainda não se tem o desenho final das reivindicações do art. 41.

Assim, como já dito, só haverá indenização (ou restituição) quanto àquela matéria que, constante da publicação do art. 30, também conste da carta patente.

Da duplicidade de compensação

O que os precedentes indicam é que, mesmo se a patente fosse concedida após seu prazo normal de vigência, não seria *natimorta*. Com efeito, a retroação garantida ao depositante é substantiva, e compreende uma forma eficiente de *impedir*, pelo risco econômico da indenizabilidade plena, qualquer competição honesta e consequente:

“Ademais, a requerente, ao abandonar a esfera administrativa para acionar a máquina do Poder Judiciário, impossibilitou o Órgão Administrativo de prosseguir no exame da questão. (...)

[a] almejada proteção inicia-se no momento do depósito, podendo o inventor tomar as medidas judiciais necessárias para afastar qualquer violação a seu direito após a concessão da patente.

A patente, da forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias à defesa do seu direito”. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009 (Grifamos)

“Aliás, em regra geral, as boas empresas do mercado, quando veem um depósito patentário, têm o cuidado de não utilizar aquela tecnologia que está sendo patenteada, quer esteja ela sendo discutida em sede administrativa ou em litígio judicial. Creio que os que porventura a contrafariam seriam aqueles capazes de pirateá-la de qualquer maneira, ainda que no prazo de vigência plena da patente concedida.

Assim, não vejo como prosperar a alegação de que a concessão da patente, como na hipótese vertente, seria um direito natimorto, porque, a uma, como já dito, produz efeitos a partir do depósito e a duas, pendente o depósito, mesmo que ainda não examinado o pedido de patente, a sua titular já tem como notificar eventuais concorrentes a respeito da possibilidade de ação indenizatória futura.

Afinal, como é sabido, os exames de patentes são demorados e nunca se ouviu que durante o período em que corre o exame o titular do depósito estaria a descoberto absolutamente de qualquer tutela jurídica para defesa dos seus interesses. Basta obter a concessão da patente, como ocorreu no caso ora sob exame, para se aperfeiçoarem seus meios de defesa”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2005.51.01.507058-6, DJ 12.12.2008

"Isto porque, em vista do prazo de validade de 10 anos concedido ao autor como garantia da propriedade e do uso exclusivo do privilégio, contados a partir de 04/05/92 (fls. 13), tem-se que este se encerrou em 2002, o que torna incabível a prática dos atos de proteção ora citados. Cediço que ultrapassado o prazo de validade, a utilidade conferida ao objeto cai no domínio público. Dai que, neste aspecto, a ação perdeu seu objeto.

Não obstante, evidente o dever da ré de indenizar o autor pela exploração indevida do objeto em análise, nos termos do artigo 44, da Lei 9.279/96, vazado nos seguintes termos: "Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente". A verba indenizatória consubstanciada no montante das vendas realizadas pela ré deverá ser apurada e quantificada em liquidação de sentença ante a imprecisão dos autos, ocasião em que os litigantes terão ampla

oportunidade para discutir o *quantum debeatur*. " TJSP, Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00, 21 Câmara - Seção De Direito Privado,

Do efeito da soma dos dois dispositivos

Como se viu nesta seção, há dois dispositivos na Lei 9.279/96 que se voltam a tutelar os interesses do depositante da patente durante o período anterior à concessão.

O art. 44, seguindo uma tendência das legislações de patente, garante a indenizabilidade das infrações incorridas em período anterior à concessão. Assim, ainda que haja retardo na concessão, o depositante poderá recobrar a lesão de seus interesses jurídicos.

Já o art. 40 parágrafo único garante um prazo mínimo de vigência *após a concessão*. Mas não o faz, porém, cancelando a eficácia retroativa. Somam-se a retroação e a extensão. Com o prazo maior, os concorrentes – que pelas razões econômicas e de fato citadas acima não terão entrado no mercado - ficam proibidos de utilizarem a tecnologia revelada por tempo ainda maior dos que os vinte anos impostos pelo direito internacional.

Dois fatores parecem desaconselhar a política pública subjacente à soma dos dois dispositivos. Primeiro, a compensação pela ineficiência estatal se faz a despeito da sociedade e, em particular, dos concorrentes: o estado não se redime pela responsabilidade objetiva prevista no Art. 37, *caput*, da Constituição, mas acresce em favor do depositante seu poder de interdição.

Segundo, a compensação do atraso não leva em conta que a lei brasileira já defere a retroação. O eventual retardo de um poder de interdição (que só surge com a concessão) não parece proporcional ao acréscimo do poder de haver indenização, esse sim, prospectivo e retrospectivo.

Essa soma desproporcionada de benefícios, à custa de quem não deu causa à compensação, ocasiona o que Nuno Pires de Carvalho, o jurista português integrante da Organização Mundial da Propriedade Intelectual classifica como uma “armadilha” contra os poucos países que garantem extensão e retroação⁶⁷:

33. 10. No entanto, a este respeito, as leis nacionais de um pequeno número de membros da OMC escondem uma "armadilha", que a ineficiência dos escritórios de patentes pode inadvertidamente desencadear. Essas leis, além de

⁶⁷ “33.10. However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members hide a "trap" that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition to providing for provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of patent terms. The combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period during which rights under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term)”.PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The Trips Regime Of Patent Rights*, 3a. Edição, Kluwer Law International, 2010, item 33.10.

uma proteção provisória dos direitos de patente, também permitem a extensão compensatória de termos de patentes. A combinação dessas duas flexibilidades leva a uma extensão real do período durante o qual os direitos de patente podem ser aplicados (com frequência, além do prazo de vinte anos).

Com efeito: os membros da Convenção de Patentes Europeia garantem retroação, mas não extensão. Os Estados Unidos garantem a extensão e uma retroação limitada aos *royalties* retroativos razoáveis⁶⁸.

Do direito internacional pertinente

Nesta seção se discutirá essencialmente a aplicação do art. 62 de TRIPs (especificamente o art. 62.2) que, na teia de instrumentos internacionais a que se filia o Brasil, é o único dispositivo que rege o tempo de exame dos pedidos de patente.

O dispositivo em questão assim se lê:

ART.62

1 - Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serão compatíveis com as disposições deste Acordo.

2 - Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção. (...)

⁶⁸ No entanto, nos Estados Unidos, o § 154 (d) (1) da lei de patentes estabelece que uma patente assegura a seu titular o direito de obter um royalty razoável de qualquer pessoa que infringir respectivo pedido durante o período a partir da data de publicação. “(d) Provisional Rights.— (1) In general.— In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122 (b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351 (a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued— (A) (i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or (ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and (B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.”

4 - Os procedimentos relativos à obtenção ou manutenção de direitos de propriedade intelectual e, quando a legislação de um Membro os tiver, os relativos à nulidade administrativa, e aos procedimentos "inter partes", como oposição, anulação e cancelamento, obedecerão os princípios gerais estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do ART.41⁶⁹.

5 - As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no ART.41 estará sujeita a revisão por uma autoridade judicial ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar sujeitas a procedimentos de invalidação.

Da interpretação do art. 62

O dispositivo em questão integra a seção IV do Acordo TRIPs, que trata da aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual⁷⁰; assim, não se limita à questão específica de patentes.

Primeiro de tudo, o art. 62.1 estabelece um princípio de interpretação íntegra, ao mesmo tempo que especifica que, em suas leis nacionais, os países-membros podem estabelecer requisitos *razoáveis* para obtenção e manutenção de direitos. Ou seja, a liberdade de estabelecimento de requisitos deve ser compatível com os

⁶⁹ ART.41 (...) 2 - Os procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos. 3 - As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. Estarão à disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as Partes tenham tido oportunidade de se manifestar.

⁷⁰ "This provision is article 62, which constitutes the entire part IV of the Agreement on acquisition and maintenance of the intellectual property rights provided for under sections 2 through 6 of part II. Article 62 authorizes members to require compliance with reasonable procedures as a condition of the acquisition or maintenance of patents. The Agreement provides a few elements that may help clarify what a reasonable procedure is but does not define it.

First, article 62.1 establishes that such procedures and formalities shall be consistent with the provisions of the Agreement. In other words, they shall comply not only with the basic principles of the Agreement, including the national treatment and the most-favored-nation treatment principles but also with specific relevant provisions.

This means that a link exists between the reasonable procedures admitted by article 62 and the conditions of patentability established in section 5 of part II, namely article 27.1 and article 29.

Second, article 62.2 clarifies that the procedures, subject to compliance with the substantive conditions for acquisition of the right established by article 27.1, should permit the granting of the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection." [Sem notas de rodapé] PIREs DE CARVALHO, Nuno, Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications Without Infringing the TRIPs Agreement: The Problem and the Solution, 2 Wash. U. J. L. & Pol'y 371 (2000), <http://digitalcommons.law.wustl.edu/wujlp/vol2/iss1/12>, visitado em 29/7/2013.

princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida⁷¹, mas também com os demais princípios e regras de TRIPs.

Logo em seguida, tratando agora dos direitos de propriedade intelectual sujeitos a concessão ou registro⁷², o art. 62.2 exige que os respectivos procedimentos sejam desenvolvidos “num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção”.

... prazo razoável

Essas duas expressões centrais do art. 62.2 condicionam qual é o prazo admissível de retardo administrativo à luz de TRIPs. A noção de “razoável” surge igualmente no art. 62.1 e, segundo alguns autores⁷³, deve ser lido à luz da interpretação oferecida pelo painel da OMC no caso Canadá – Prazo das patentes.

Em particular, TRIPs exigiria que um período de proteção da patente por 20 anos desde o depósito deveria ser assegurado⁷⁴, sem com isso eliminar a

⁷¹ BARBOSA, Denis Borges, *Direito de Acesso do Capital Estrangeiro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996: "As duas primeiras noções têm muito trânsito no Direito Internacional Econômico, em especial no tocante ao direito de acesso no mercado nacional aos bens físicos de origem estrangeira, como “direito ao tratamento nacional” e “direito à igualdade com a nação mais favorecida”(MFN). Diz John Jackson[Legal Problems of International Economic Relations, West Publishing, 1986, p. 483.] : "The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of 'nondiscrimination'. In the case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules and policy." Sobre a questão, vide ainda BARBOSA, Denis Borges. *Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual)*. In: Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino. (Org.). *Dicionário de Princípios Jurídicos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915

⁷² Por exemplo, no nosso sistema, as marcas, patentes, desenhos industriais, topografias, cultivares, etc. Nesse mesmo sistema, não depende de exame ou qualquer formalidade a proteção pelo direito autoral.

⁷³ HOSS, cit., p. 25: "the report of the WTO Panel in the Canada – Patent Term case might actually provide some initial guidance. In this case, the Panel briefly analyzed Art. 62:1 and understood that reasonable procedures are those which are “tied to valid reasons required to ensure a proper examination." O autor precisa: "Canada – Patent Term case, supra note 90, Panel Report, at para 6.114. See also Pires de Carvalho, supra note 137, at 664 (reasonable formal requirements would be those which contribute to give proof of compliance with substantive requirements)"

⁷⁴ Como determinou o Painel do caso Canada/Patent Term: “Article 62.2 deals with procedures relating to the acquisition of intellectual property rights. Article 62.2 does not deal with the duration of those rights once they are acquired. Article 62.2 is of no relevance to this case. This purely procedural Article cannot be used to modify the clear and substantive standard set out in Article 33 so as to conjecture a new standard of ‘effective’ protection. Each Member of the WTO may well have its own subjective judgement about what constitutes a ‘reasonable period of time’ not only for granting patents in general, but also for granting patents in specific sectors or fields of complexity. If Canada’s arguments were accepted, each and every Member of the WTO would be free to adopt a term of ‘effective’ protection for patents that, in its judgement, meets the criteria of ‘reasonable period of time’ and ‘unwarranted curtailment of the period of protection’, and to claim that its term of protection is substantively ‘equivalent’ to the term of protection envisaged by Article 33. Obviously, this cannot be what the Members of the WTO envisaged in concluding the TRIPs Agreement. Our task is to interpret the covered agreements harmoniously. A harmonious interpretation of Article 33 and Article 62.2 must regard these two

autonomia de cada país membro estabelecer os procedimentos de concessão que entendesse adequados⁷⁵. Seria razoável, assim, o prazo vinculado às razões válidas de garantir um exame adequado⁷⁶.

Uma outra perspectiva, a partir dos art. 7 e 8 de TRIPs, e de seu preâmbulo, seria entender como razoável aquele prazo necessário e suficiente para assegurar que a proteção da propriedade intelectual não se converta num empecilho ao livre comércio⁷⁷.

Carlos Correa⁷⁸ oferece um parâmetro mais concreto para o problema específico do exame de patentes: seria razoável o prazo incluso nos Acordos Bilaterais negociados pelos Estados Unidos com uma série de países, como já reportado acima neste estudo. Seria, assim, cinco anos do depósito, ou três anos do pedido de exame⁷⁹.

Numa rara hipótese em que discordamos do autor, não parece razoável tal prazo, quando, no relatório do Escritório Britânico, acima mencionado, se documentam historicamente pendências médias nos escritórios japonês e canadense, de perto de cem meses. No entanto, num segundo enfoque, Correa nota que o “razoável”

treaty provisions as distinct and separate Articles containing obligations that must be fulfilled distinctly and separately.” Encontrado em http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_03_e.htm#276, visitado em 30/7/2013.

⁷⁵ O mesmo painel afirmou a autonomia de cada país membro de estabelecer seus procedimentos de concessão, sem violar as normas e princípios do Acordo: “Article 33 contains an obligation concerning the earliest available date of expiry of patents, and Article 62.2 contains a separate obligation prohibiting acquisition procedures which lead to unwarranted curtailment of the period of protection. We recognize that some curtailment is permitted by the text of these two provisions. However, Article 1.1 gives Members the freedom to determine the appropriate method of implementing those two specific requirements, but not to ignore either requirement in order to implement another putative obligation concerning the length of effective protection.” Vide http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#8, visitado em 30/7/2013.

⁷⁶ Como nota PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs*, cit., o prazo de proteção do art. 33 não é a mesma coisa que o período de proteção exigido pelo art. 62.2: “62.10. A period of protection is not the same as a term of protection. A period of protection is the period during which patent rights can still be enforced, even if, in some cases, the term may have already expired (for example, as noted above, after the term has expired, the patent holder may still be entitled to receive royalties for the use of the claimed invention by a third party before the expiry of the term). Therefore, the unwarranted curtailment is not necessarily evaluated in a horizontal, uniform manner, The period of protection may be longer for certain technologies.”

⁷⁷ PIRES DE CARVALHO, cit., p. 664: “reasonableness must be assessed in view of the overall objectives of the TRIPS Agreement, to avoid intellectual property –either by lack of or excessive protection– becoming a barrier to international trade”.

⁷⁸ Cit., p. 470 e seg.

⁷⁹ “Thus, the FTA with Dominican Republic and the Central American countries (DR-CAFTA) as well as the FTA with Chile stipulate that an 'unreasonable delay' in patent examination shall be understood as a delay of more than five years from filing or three years after request for examination. In the case of FTAs signed by the USA with developed countries (Australia and Singapore) these terms are four and two years, respectively.”

seria sujeito a uma regra do possível, levando-se em conta o nível de desenvolvimento de cada país⁸⁰.

.... redução indevida

Ao lado da noção de “duração razoável” o art. 62.2 dispõe que tal duração seria a que não levasse a uma *redução indevida* [ou, na tradução oficial portuguesa, *injustificada*] no prazo de proteção dos direitos. No original inglês, “*so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection.*”

Note-se que não há aqui uma exigência incondicional de TRIPs de uma concessão rápida. Quando prescreveu essa exigência, o Acordo o disse especificamente - no caso de registro de desenho industrial para produtos têxteis⁸¹ -, com uma redação, que no original inglês é muito mais incisiva: as exigências de registro não poderia “*unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection*”.

Assim, não se veja no art. 62.2 um imperativo abstrato de rapidez⁸². O exame da patente será o necessário para se atingir os objetivos da política pública relevante,

⁸⁰ “What can be deemed 'reasonable' for the purposes of Article 62.2 will depend on the level of development and the resources a particular Member can devote to the procedures involved in the acquisition of intellectual property rights. Members have no obligation to allocate specific resources for the management and enforcement of such rights. Understandably, developing countries have other more urgent priorities and may not devote resources as substantial as those allocated in rich countries, such as in the US, where the Patent and Trademark office spends more. What can be deemed 'reasonable' for the purposes of Article 62.2 will depend on the level of development and the resources a particular Member can devote to the procedures involved in the acquisition of intellectual property rights. Members have no obligation to allocate specific resources for the management and enforcement of such rights. Understandably, developing countries have other more urgent priorities and may not devote resources as substantial as those allocated in rich countries, such as in the US, where the Patent and Trademark office spends more than \$1 billion annually. It is also to be noted that problems with patent examination do not only exist in developing countries. In Japan, for instance, the average pendency until the first action by the patent office was approximately 26 months in 2004, and the number of applications awaiting examination was approximately 500,000.” Cit., p. 468-469.

⁸¹ O texto relevante é: “25.2. Cada membro assegurará que os requisitos para obtenção da proteção de desenhos ou modelos de têxteis, nomeadamente no que se refere a eventuais custos, exames ou publicações não comprometam indevidamente a possibilidade de requerer e obter essa proteção. Os membros serão livres de dar cumprimento a esta obrigação através de legislação em matéria de desenhos ou modelos industriais ou através da legislação em matéria de direitos de autor”. [aqui, usamos a tradução oficial da União Europeia para o português]. O livro da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento sobre TRIPs assim nota: “TRIPs added Article 25.2 in response for rapid and cheap protection given by a non-registration regime, but only in the field of the textiles industry. The provision calls for a protection regime that does not “unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection”, and this may be hard to comply with unless a non-examination, non-registration/deposit system is adopted; the option available to Members appears to be to either allow copyright protection for textiles or to introduce a quasi-copyright, short term regime such as the unregistered design right”. UNCTAD-ICTSID Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge, 2005., p. 335”

⁸² Outra vez, o comentário da UNCTAD: “In particular, this provision should not discourage patent offices from carrying out thorough examinations of patent applications. If a Member considers that in the pursuit of certain policy objectives, a detailed and time-consuming granting procedure is required, the amount of time

“desde que não seja possível um prazo menor”⁸³. De forma alguma, o dispositivo impõe uma concessão sem exame de requisitos essenciais⁸⁴.

Como notam certos autores⁸⁵, a noção de *indevida restrição* (ou injustificada) encontraria ecos na redação do art. 41.2 de TRIPs (por remissão explícita do art.62.4). Tal outro dispositivo, ao exigir que os processos destinados a garantir a aplicação dos direitos de propriedade intelectual sejam “justos e equilibrados”, utiliza-se de expressão similar: “atrasos injustificados”⁸⁶.

Neste contexto, TRIPs expressa que os procedimentos não devam ser “desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados”⁸⁷.

Essa comparação ou assimilação ao parâmetro do art. 41.2 é tanto mais importante quanto ela enfatiza a bilateralidade da noção do que é indevido ou injustificado (*unwarranted*): será indevido, por exemplo, o que deixar de atender tanto os interesses da saúde pública quanto os dos depositantes dos pedidos de

taken would seem reasonable as long as any shorter time frame would not suffice for the realization of the respective policy objective.”, Cit., p. 623.

⁸³ Aqui, obviamente a noção de backlog como uma demora indevida reaparece.

⁸⁴ “For instance, in order to keep pharmaceuticals at affordable prices, developing country patent offices should subject patent applications to a detailed patentability examination before granting the patent. According to a report by Médecins Sans Frontières (MSF, Drug patents under the spotlight. Sharing practical knowledge about pharmaceutical patents. Geneva, May 2003,p. 17/18) a number of national patent offices (including in developed countries) do not examine each application in depth, but merely check that the right papers have been filed and that the fees have been paid. Such practice is favourable to patent applicants, but it defeats the public policy purpose of access to affordable medicines. A longer time frame for a more detailed examination would therefore not constitute an unreasonable period of time in the sense of Article 62.2.” UNCTAD, cit., p. 622.

⁸⁵ Especialmente HÖSS, cit., p. 34 e seguintes.

⁸⁶ “2. Os processos destinados a assegurar uma aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual serão leais e equitativos. Esses processos não serão desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados” [Article 41.2 Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.]

⁸⁷ “Article 41.2 introduces a general clause relating to procedures concerning enforcement. It prescribes a rather general but important obligation: procedures concerning the enforcement of IPRs must be “fair and equitable”. It then vaguely indicates undesirable elements that could presumably make a procedure unfair or inequitable, based on complexity, costs, time-limits and duration. However, other elements may be taken into account to judge fairness and equity, such as the opportunity to be heard and to present evidence before a decision on the merits is adopted. The principle of fairness and equity applies to all the parties concerned in enforcement procedures, and not only to right holders. As mentioned below, there are several provisions in Part III specifically aimed at protecting the alleged infringer from false or abusive right holders’ actions. A violation of Article 41.2 might be claimed if “unnecessarily complicated or costly”, or “unreasonable time-limits or unwarranted delays” were in-built features of such procedures, and not in relation to particular, isolated cases.” UNCTAD, p. 582.

patentes, por uma desídia administrativa sem fundamento⁸⁸. Aliás, é o que dispõe o art. 62.4⁸⁹.

É nesse contexto que cabe entender que o art. 62.2 – se não obriga à rapidez a despeito da correção na busca de políticas públicas – exige que se tomem medidas razoáveis para que *também* os interesses dos depositantes sejam protegidos⁹⁰. É nesse contexto, o dos mecanismo possíveis de reequilíbrio para evitar a *redução indevida*, que se exemplificam as hipóteses de *proteção provisória*⁹¹. Lembremos: a proteção provisória é o gênero do qual nosso art. 44 da lei interna é espécie.

Como enfatiza Carlos Correa, a proteção provisória não é uma exigência de TRIPs; é apenas uma maneira de satisfazer o requisito de que não haja uma *redução indevida* do prazo de proteção⁹². Outra maneira seria a extensão do prazo de proteção para, de alguma forma, compensar a duração do procedimento de concessão ou registro⁹³.

⁸⁸ "Art. 42 also takes into account the legitimate interests of the defendants, so it could be argued that the examination procedures, in order to be fair, should take into account not only the legitimate interests of the applicants, but also those of third parties. In that case, excessive examination delays, which create uncertainty among competitors, might well be considered unfair". HÖSS, p. 34.

⁸⁹ "At the outset, it should be noticed that, contrary to Art. 62:2, the reasonableness requirement of Art. 62:4 is not limited to "avoid unwarranted curtailment of the period of protection". Therefore, examinations entailing unwarranted delays would fall foul of Art. 62:4 even if they do not affect the period of protection of the patent (i.e., even if the law provides, e.g., for term extensions due to delays). HÖSS, p. 36.

⁹⁰ "Aplicando aqui os princípios de balanceamento de interesses do art. 7o. de TRIPs: " Objetivos - A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnológicos e de um modo conducente ao bem-estar social e económico, bem como para um equilíbrio entre direitos e obrigações". Sobre esse equilíbrio, vide BARBOSA, Denis Borges; CHON, M.; MOCAYO, A. Slouching Towards Development in International Intellectual Property. *Michigan State Law Review*, Vol. 2007, No. 1, 2008, v. 2007, p. 71-143, 2008; também em *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, v. 1, p. 149-211, 2012.

⁹¹ "Infringement practiced before the patent was granted, or both. Nevertheless, those measures are very useful to increase security of patent rights in the sense that they may avoid the *fait accompli* or that infringement reaches large proportions and thus becomes more difficult to control and sanction. Provisional protection is also very useful in the sense that patent offices are not under the same pressure for speedy examination of patents, for it alleviates the obligations of WTO Members under Article 62.2 - in the sense that delays in granting patents do not curtail the period of protection, for protection starts before the patent is actually granted". PIRES DE CARVALHO, *The Trips Regime Of Patent Rights*, op. cit., loc. cit.

⁹² "The purpose of Article 62.2 is 'to avoid unwarranted curtailment of the period of protection'. Some countries have adopted measures - not required by the TRIPs Agreement - that address this issue. They allow, for instance, the applicant to take some measures against infringement before the grant of a patent (after the publication of the application or its notification to a third party), or to be compensated for third parties' acts that took place before such grant and that would have infringed the patent", Correa, op. cit., p. 469.

⁹³ "In addition, some countries allow for an extension of the patent term to compensate for unreasonable delays in the examination procedures. For instance, in accordance with US law Title 35, Part II, Chapter 14, Section 154, (b)(1)(B), there is a 'guarantee of no more than 3-year application pendency", Correa, cit.

Mas a cumulação de meios induz à proteção indevida para o outro lado

Mas a soma dos dois meios, duplicando a compensação, pode resultar no excesso que Pires de Carvalho classificou, como já visto, como sendo *uma armadilha*⁹⁴.

Entendamos em que consiste tal armadilha.

Primeiro de tudo, como já indicamos, TRIPS não exige prorrogação. Muitíssimos países, e conspicuamente os europeus, não dão prorrogação em caso de atraso. O Brasil, ao incluir o dispositivo do art. 40, parágrafo único, não evitou descumprir TRIPs.

O que o art. 62.2 exige é que os países tomem providências para *evitar*, e não remediar os atrasos indevidos⁹⁵.

Vamos ao outro lado da questão. Não só TRIPs não exige a prorrogação, como a norma brasileira, introduzida na lei interna voluntariamente, não evita a violação de TRIPs⁹⁶. Se o propósito da norma *fosse* cumprir TRIPs, sua inclusão na lei brasileira foi e continua ser uma absoluta falácia.

Primeiro, a prorrogação não resolve as exigências do art.62.4, em sua remissão ao art. 41.2. Há neste último dispositivo uma exigência de exame *sem demora injustificada*, não só de duração ou muito menos de prorrogação⁹⁷. Em alguns

⁹⁴ De novo: “33.10. However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members hide a "trap" that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition to providing for provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of patent terms. The combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period during which rights under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term).”

⁹⁵ “62.7. (...) However, Article 62.2 does not call for measures that may compensate for unreasonable delays. Article 62.2 calls for measures that avoid unreasonable delays.” PIRES DE CARVALHO, cit., p. 664.

⁹⁶ “62.7. It should be emphasized that paragraph 2 obliges WTO Members to adopt procedures for grants or registration that permits the acquisition of the rights in a manner. This is important, because certain WTO Members find it easier to adopt palliative measures that, by definition, do not solve the problem of unreasonable delays but accord applicants a certain level of compensation. For example, in certain WTO Member countries, patent applicants may request the court to issue provisional measures against third parties before the patent is granted and, once it is granted, permit them to obtain damages accrued in a retroactive manner (from the date of the publication of the application, for example). Other Members provide for the extension of patent terms to compensate for unreasonable delays in the granting of the patent. These are examples of measures that compensate for the curtailment of the period of protection and, actually, may avoid such curtailment. (...) Therefore, when a Member that provides for retroactive takes seven, eight, or nine years to grant a patent, that Member will be infringing upon Article 62.2 in spite of that compensatory measure. Moreover, it should be noted that it is in the interest of society and the patent system as a whole that be granted patents be granted expeditiously (without prejudice to their quality), because for those inventions that correspond to society's demand (which are the vast majority of claimed inventions), the legal security provided by a patent encourages the owner to bring the invention to the market, and in this context, the sooner the better, both for the inventor and for the whole society.” Idem, eadem.

⁹⁷ É a observação de HÖSS, com a qual concordamos: “It would be reasonable to ask, however, if this solution would actually avoid violations of Art. 62:2 in all cases. In other words, could delays of, e.g., 15 years, still be in compliance with Art. 62:2 only because the period of protection has not been literally curtailed? Or could Art. 62:2 be interpreted in a way that the term of protection should be granted in a reasonable time? For some

setores, em especial os de ciclo tecnológico rápido, a prorrogação só aumenta o período de inocuidade, sem garantir efetiva proteção jurídica durante o período em que a técnica ainda não se tornou obsoleta. Assim, a prorrogação *não evita a violação das obrigações do Brasil perante TRIPs*.

Pior ainda, a prorrogação do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96, por apenas atingir casos extremos de demora, também não livra o Brasil de infração do próprio art. 62.2 de TRIPs⁹⁸.

Mais ainda, ao favorecer as indústrias de ciclo longo, em detrimento das de ciclo tecnológico curto, a norma poderia ser arguida como uma violação do art. 27 de TRIPs, que postula uma regra de não-discriminação entre setores tecnológicos⁹⁹.

No entanto, ao favorecer *alguns depositantes*, em detrimento de outros, e ao premiar tais depositantes em desfavor dos interesses gerais da sociedade, e em especial *dos concorrentes*, para compensar uma ineficiência da Administração Pública, a prorrogação aparentemente fere a regra constitucional de não-discriminação do *caput* do art. 5º da CF.

Conclusão

A questão sob estudo é certamente de política pública, ou legislativa, e não de direito. No entanto, como este estudo pretende demonstrar, um sem número de países prescinde de um termo de vigência de patentes contado – condicionalmente ou não – da concessão do privilégio.

industries, especially in high technology fields, the timely examination of patents is crucial, because they often refer to products with short life-cycles.

Those industries do not need a long period of protection, but a quick one. In those cases, it would be interesting to analyze whether an excessive delay in examination could amount to a curtailment of the period of protection, even if a term extension is provided. This might be possible if the term curtailment is interpreted in a broader sense, as referring not only to a literal shortening but also to limiting. In any case, it should also be noted that the obligation of Art. 62:4 to avoid unwarranted delays might still be violated even if a term extension is provided. As explained above, Art. 62:4 is not limited to delays which entail a shortening of the period of protection, but rather contains a general, unqualified obligation not to incur in delays.”

⁹⁸ Outra vez HÖSS, loc. cit: “Countries might also grant for minimum terms of protection in order to alleviate the negative consequences of examination delays. Brazil, for example, provides for a minimum term of protection of 10 years from grant, no matter how long the examination procedure takes. This appears to be a relatively simple and effective solution to compensate patentees in case of very long delays, and might have similar effects as the patent term adjustment systems. The problem of this minimum term, however, might be that it would not completely avoid the curtailment of the period of protection, as it does not compensate patent applicants for the whole delay but only for extreme cases of delays which extend for over 10 years. Therefore, a minimum term of protection like the one offered in Brazil is not likely to put the country on the safe side vis-à-vis Art. 62:2.”

⁹⁹ Vide BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual), cit.

Assim, não haverá nem exigibilidade jurídica, a luz do direito internacional aplicável, nem estrutural quanto ao sistema de patentes, de tal forma de contagem do termo das patentes. Como demonstra a própria história do nosso sistema legislativo, tal forma de cômputo do termo final das patentes, embora tenha ocorrido em certas épocas, não representa seguramente uma exigência indispensável para seu funcionamento.

Do ponto de vista do interesse da sociedade, no testemunho de nosso jurista clássico, Gama Cerqueira,

159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal.

E do eloquente julgado do TRF2:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão.

Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

Assim é que não me é facultado entender que o instituto assegure a equilíbrio entre os interesses pessoais e sociais pertinentes.