

Em 30 de novembro de 2007

**PROPRIEDADE INTELECTU-
AL. DIREITO ADMINISTRATI-
VO E CONSTITUCIONAL. INE-
XISTÊNCIA DE DIREITO AO
BENEFÍCIO DO ART. 230 DA
LEI 9.279/96 PARA OS DEPOSI-
TANTES DO TRATADO DE CO-
PERAÇÃO EM MATÉRIA DE
PATENTES QUE NÃO EXRE-
CERAM A DESIGNAÇÃO PARA
O BRASIL.**

<i>Da questão</i>	2
<i>Dos pronunciamentos anteriores</i>	4
COMO INTERPRETAR O ART. 230 DO CPI/96	6
<i>A interpretação das normas de propriedade intelectual</i>	6
A interpretação segundo os princípios	6
A interpretação das regras em si mesmas	9
A tensão constitucional concorrencial	10
O que resulta dessa tensão relativa à propriedade intelectual	13
A interpretação específica do <i>pipeline</i>	14
<i>Da aceitação judicial da tese da inconstitucionalidade</i>	15
DO NÃO EXERCÍCIO DA DESIGNAÇÃO NO PCT	16
Das peculiaridades do PCT	17
Propósitos do PCT	17
Efeito do Capítulo I	17
Efeito do Capítulo II	18
Interpenetração PCT – Lei Interna	18
A Adaptação do PCT ao CPI	22
O PCT atua no estágio funcional e informacional do pedido, não na esfera jurídica	23
O não exercício da faculdade de designação	24
O procedimento integrado resultante do PCT	24
O efeito da designação do Brasil	25
As conseqüências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil	28
O que ocorre nos demais países	30
Resultado do abandono	32
AS CONSEQÜÊNCIAS ESPECIAIS DO ABANDONO ÀS VÉSPERAS DA LEI 9.279/96	33
A conversão em <i>pipeline</i> dos pedidos não abandonados	36
O efeito do <i>mail box</i>	37

Resumo da situação legal dos pedidos submetidos antes da aplicação do CPI/96.....	40
A atual aplicabilidade da parêmia non soccurrit jus	41
<i>A questão do artigo 18 do AN 126/96</i>	44
A ideologia contra as regulamentações subsidiárias	45
O normativo como expressão do direito posto	50
Todas as exceções ao princípio da novidade sofrem interpretação restrita.....	53
A leitura contrastante dos pareceristas anteriores	57
O caso específico do PCT.....	58
CONCLUSÃO	59

Da questão

Estudamos neste caso os efeitos, quanto aos benefícios previstos pelo art. 229 e seguintes do Código da Propriedade Industrial em vigor, do não exercício de uma designação para o Brasil no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

A questão se cinge, assim, à existência ou inexistência de direito à patente de reválida (o chamado *pipeline*) para os pretendentes que, tendo exercido depósito internacional através do PCT, descuraram de entrar na fase nacional brasileira nas imediações da lei 9.279/96. Só após a mudança da lei brasileira, no que admitiu novos objetos de patentes, os titulares que antes haviam deixado de exercer o depósito no Brasil cuidaram de fazê-lo.

O INPI, em um número de casos, entendeu denegar o acesso de tais pretendentes à patente de reválida, exatamente porque não tinham exercido a fase nacional do PCT. Tal questão vem sendo discutida em processos judiciais em curso, e em dois casos específicos, existe decisão terminativa de mérito em sentença da 39ª. VF do TRF da 2ª. Região, a saber:

Daí porque corretamente o INPI fez incidir na espécie o disposto na Resolução 37/92, que considera definitivamente arquivado o pedido retirado em relação ao Brasil quando o depositante deixa de apresentar em língua vernácula o quadro reivindicatório ou o relatório descritivo, bem como o Ato Normativo 126/96, que regulamentou o procedimento de depósito de pipeline, cujo art. 18 prevê: “*os pedidos depositados nos termos da Lei 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no art. 229, na forma do art. 230 e 231*”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Ademais, a legislação não prevê a figura da restauração de pedido retirado, não cabendo ao interprete fazê-lo, especialmente no caso do art. 230 que, conforme já mencionado, é norma excepcional. Observe-se, ainda, que o § 5º do aludido artigo menciona a possibilidade de registro de patente *pipeline* para quem tivesse pedidos em andamento, o que não é esse o caso da autora, cujo pedido foi retirado.

PROCESSO N.º 2005.5101516035-6 1

¹ Tal processo fez coisa julgada, o mesmo tendo ocorrido no Proc. 200551015160356, sobre idêntica matéria. Já no Processo: 200451015373359, versando sobre duas patentes (PI 1100138-0 - MONOIDRATO DE FUROATO DE MOMETASONA, PROCESSO PARA SUA PREPARAÇÃO E COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS, PI 1100159-3 - COMPOSTOS DE AZETIDINONA SUBSTITUÍDA COM HIDRÓXI ÚTEIS COMO AGENTES HIPOCOLESTEROLÉMICOS), tivemos ação ordinária com pedido de antecipação de tutela (pleiteando a anulação do ato e o prosseguimento do exame nos termos do artigo 230) visando a anulação do ato administrativo do INPI, que em 17.08.2004 indeferiu o pedido de patente PI 1100138 (oriunda da US 6,127,353, concedida nos EUA, correspondente ao pedido PCT/US91/06249) e PI 1100159 (oriunda da US 5,767,115, concedida nos EUA, correspondente ao pedido PCT/US94/10099) com base na Resolução 37/92 e no item 18 do Ato Normativo 126/96. Aduz a autora que a conduta da Ré violou o artigo 230 da LPI, além de descumprir a orientação jurídica da AGU (procurador Antônio André Muniz de Souza) no processo administrativo da PI 1100263. Em suma, a Autora alega que seu pedido PCT não entrou na fase nacional, de modo que tal feito não pode induzir "double-patenting" uma vez que só haviam os pedidos PI1100138 e PI 1100159 no Brasil. Para embasar sua tese, a Autora juntou pareceres de Gustavo Binenbojm e Lauro Gama, Busso Bartels, Douglas Gabriel Domingues e Paulina Ben-Ami. Argumenta que o artigo 230, §5º, da LPI, não pode ser aplicado ao caso, pois seu pedido PCT sequer entrou na fase nacional, o que, por conseguinte, não coaduna com o arquivamento de um processo administrativo que sequer iniciou. Antecipação de tutela concedida sob o argumento de que: "Ainda em juízo de prelibação, constato que o multi referido art. 18 do Ato Normativo 126/96 do INPI, como norma infralegal, extrapola o previsto nos artigos 229, 230 e 231 da LPI". Resposta do INPI na qual não foi contestado o pedido ("reconhecendo a procedência do pedido"). Sentença que julgou os pedidos autorais procedentes, eis que "ante os termos da contestação do INPI, a questão posta não demanda maiores elásticos". Apelação do INPI informante que reformulou seu posicionamento uma vez que o parecer da AGU (PARECER/INPI/PROC/DICONS nº49/03) não foi aprovado pelo presidente do INPI, empregando, assim, apenas uma opinião do respectivo procurador. Aduz, ainda, que em caso paradigmático, o juízo da 39ª Vara Federal julgou improcedente os pleitos autorais (2005.51.01.516035-6). Contra-razões reiterando os termos da exordial. Apelação julgada no dia 06.06.2007. Foi iniciado o julgamento com o voto do relator negando provimento ao apelo, eis que "o ato normativo infra-legal não pode atribuir efeitos distintos ao artigo 230 da LPI. Não há óbice ao novo depósito, pois não houve a internalização do pedido PCT". A Revisora deu provimento ao recurso, destacando: "A Schering apontou o Brasil como destinatário do pedido internacional. Assim, ao não promover a internalização devida a tempo, perdeu seu direito, eis que esse abandono gerou efeitos jurídicos". O Vogal pediu vista. No voto vista do JC vogal foi suscitada questão de carência de interesse processual do INPI por ter reconhecido a procedência do pedido. Por maioria, a questão foi ultrapassada. Depois, foi suscitada a suposta nulidade da sentença, mas por tangenciar a causa apenas questões jurídicas, na forma do artigo 515, §3º, por unanimidade, a Turma ultrapassou a questão. No mérito o d. JC acompanhou o relator pois "a mera indicação não era suficiente para garantir a proteção no Brasil Tal acórdão ainda não foi publicado. (Relatório do advogado Pedro Marcos Nunes Barbosa)

Dos pronunciamentos anteriores

A matéria é complexa.

Sobre o tema, já se emitiram seis pareceres, dos quais cinco de eminentes especialistas, todos dando pela viabilidade de se conseguir a revalidação mesmo no caso de não exercício da fase nacional do PCT. São eles Douglas Gabriel Domingues, professor da UFP, autor de quatro importantíssimos livros sobre Propriedade Industrial; Lauro Gama Junior e Gustavo Binenbojm, dois dos mais renomados especialistas em Direito Constitucional e Administrativo do País, e citados com frequência pela magistratura federal; Busso Bartels, especialista da seção de PCT da OMPI; Paulina Ben-Ami, especialista da repartição de patentes de Israel, e ex-instrutora dos examinadores de patentes do INPI, enviada pela OMPI para treiná-los.

Todos esses pareceres dão pela possibilidade de patente de revalidação nas condições indicadas.

Fora desses ilustrados pronunciamentos, a doutrina brasileira é escassa. Além deles, nenhum outro autor, exceto este subscritor, discutiu sistematicamente sobre o PCT em doutrina publicada no Brasil. Nenhum autor brasileiro tratou ainda do tema específico do efeito do PCT sobre o *pipeline*, em qualquer publicação. Tornou-se assim, necessária uma análise minuciosa dos pareceres, e de extenso material complementar internacional.

Assim é que foram compulsadas a jurisprudência administrativa do Escritório Europeu de Patentes, a jurisprudência judicial americana, e parcela considerável do que se escreveu sobre a questão, numa pesquisa de mais de vinte anos de julgados e de doutrina.

Nosso propósito foi o de seguir caminho próprio, por rota não percorrida pelos pareceristas precedentes, de forma a confirmar ou não seu magistério. Para tanto, tivemos que esmiuçar as peculiaridades do PCT e do *pipeline*, no que têm ambos de extraordinário. A solução oferecida, que teve como propósito não se contrapor em nada ao que, nos demais pareceres, há de pertinente, é a seguinte:

- a) O *pipeline* é uma instituição de efeitos extremamente restritos, que assim deve ser interpretada (<http://denisbarbosa.addr.com/pipeline.pdf>, p. 57 a 62)

b) Segundo o PCT, a não entrada na fase nacional implica em abandono da pretensão de adquirir patente (o PCT como interpretado pela doutrina e jurisprudência dos outros países);

c) Ao mesmo tempo em que os pretendentes ao PCT deixaram abandonar seus pedidos, muitos depositantes depositaram e mantiveram seus pedidos, mesmo na época em que patentes de remédios não eram concedidas. Assim fizeram, ante a perspectiva real e razoável de que a lei já em discussão no Congresso iria atender sua pretensão.

d) A existência de um caminho hábil para fazer valer o direito futuro (o depósito nacional) aponta que, para aqueles que optaram por lutar ativamente por seus interesses, a lei acabou por oferecer o *pipeline*. Foge ao princípio da interpretação restritíssima, que se deve à instituição das patentes *pipeline*, que se trate da mesma forma quem perseguiu ativamente seu interesse e quem abandonou tal afirmação no direito pátrio.

e) Assim, a retroação do prazo e modificação das condições em que em que se apura a novidade não alcança aqueles que - podendo perseguir seu interesse ativa e denodadamente -, descuidaram de fazê-lo.

Conforme o caso judicial em discussão, ainda poder-se-iam apontar certas questões igualmente relevantes, quais sejam:

- 1) já houve o encerramento da instância administrativa quanto o depósito anterior;
- 2) Não existe a figura da restauração de depósito abandonado no Brasil;
- 3) a decisão administrativa está coberta pela preclusão;
- 4) qualquer suposta violação ao direito dos titulares do pedido PCT está extinta pela prescrição.

Como interpretar o art. 230 do CPI/96

Em textos anteriores, suscitamos o que, a nosso ver, resultaria na inconstitucionalidade da patente de reválida em nosso direito ². De tal texto constam, em substância, as ponderações que agora aplicamos ao caso em estudo, no tocante aos parâmetros de interpretação que devem reger a questão em análise.

Para tanto, cabe analisar, brevemente, quais são os parâmetros de interpretação pertinentes à Propriedade Intelectual, especialmente quanto às patentes, passando pelo caso especialíssimo do *pipeline*.

A interpretação das normas de propriedade intelectual

Tem-se, no caso em estudo, essencialmente uma questão de interpretação de uma norma de propriedade intelectual, a que institui o chamado *pipeline*, a teor do art. 230 do CPI/96.

Assim é que cabe suscitar neste passo quais os critérios de interpretação a seguir. São eles, simultaneamente:

- 1) a interpretação do sistema da Propriedade Intelectual, a partir dos princípios que os regem, no plano constitucional; e
- 2) a interpretação das regras singelas, em particular a do art. 230 do CPI/96.

A interpretação segundo os princípios

O Art. 5º, XXIX – assim como os demais direitos e interesses estipulados na Constituição Federal de 1988 ³ - determinam o teor da lei ordinária de propriedade intelectual. É nesse arcabouço que se configuram as condições básicas para

2 BARBOSA, Denis Borges . Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 - 39, 30 jul. 2006. Vide, igualmente, em nosso Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, Inconstitucionalidade da prorrogação de patentes no regime jurídico brasileiro - inoponibilidade da patente prorrogada em face dos concorrentes anteriores, p. 71-120.

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

a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos, incluindo alguns dos requisitos a serem observados no procedimento administrativo pertinente⁴.

A inobservância de tais condições e, especialmente, o desatendimento aos princípios, reverte a presunção, que é *juris tantum*, de constitucionalidade e legalidade dos atos do poder público⁵. Para tanto, no caso em questão, deve-se confrontar a norma e o procedimento administrativo com a Constituição, o que resulta na necessidade de interpretação.

O objeto da interpretação constitucional é a determinação dos significados das normas que integram a Constituição formal e material do Estado”, que, no caso em questão, assume a forma “de uma operação de controle de constitucionalidade em que se verifica a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição⁶.

Avançando no tema, a “norma interpretada não existe isoladamente, pois faz parte de um sistema de normas integradas, denominado ordenamento jurídico, o intérprete deverá confrontar o resultado obtido com a interpretação lógica com as demais normas do sistema (...)”⁷. Temos “um sistema de preceitos coordena-

4 A análise jurídica do feixe de interesses envolvidos nesta construção já foi extensamente feita. Por exemplo, no capítulo sobre o problema constitucional do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, como consideravelmente reestruturado em BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.; BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006. e em BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 – 39, 30 jul. 2006, BARBOSA, Denis Borges. Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - II. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007. Quanto ao tema, no tocante às marcas, vide BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. – e o capítulo pertinente no livro BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas - Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 456 p. No tocante ao direito autoral, BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005, v. , p. 117-165. No tocante aos cultivares, vide o capítulo da obra inicialmente citada; quanto à recente proteção de topografias de semicondutores, vide BARBOSA, Denis Borges, Breves comentários à Lei 11.484/2007, Revista dos Tribunais, 2007, no prelo.

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

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

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

dos ou subordinados, que convivem harmonicamente. A interpretação sistemática é fruto da idéia de unidade do ordenamento jurídico”⁸.

Seguindo tal hermenêutica e a observância aos princípios da supremacia da Constituição⁹, da interpretação conforme a Carta Magna¹⁰ e da unidade desta, tal interpretação deve considerar, sempre, a norma suprema em sua integridade.

Tal processo de interpretação parte da Constituição e, principalmente, de seus princípios. Nesse sentido, destaca Barroso:

O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui”¹¹. (...) “Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema”¹².

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

Princípio é por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e

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

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

10 Tal princípio resulta na necessidade de escolha de uma interpretação condizente com a carta constitucional. Todavia, deve-se “buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo”, o que nos leva ao conceito de construção anteriormente destacado. Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 175.

“A Constituição deve ser interpretada segundo seus valores básicos, e a norma infraconstitucional deve ser compreendida a partir da Constituição”. Glauco Barreira Magalhães Filho in *Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição*. 2a. ed., Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 80.

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

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

a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico (...)

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais (...).¹³

Assim, a análise das normas de patentes deve observar todos os princípios constitucionais pertinentes, não podendo qualquer norma infraconstitucional suprimi-los, sob pena de inconstitucionalidade.

A interpretação das regras em si mesmas

O que se visa, em cada caso material, é obter a homeostase dos princípios, segundo sua pertinência ao sistema.

No caso da propriedade intelectual, este equilíbrio surge quando se faz a interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta a tal liberdade pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Embora tal colisão de princípios (e todos demais vetores pertinentes à construção constitucional da Propriedade Intelectual) tenha sido exaustivamente feita nos últimos poucos anos ¹⁴, não podemos deixar de resumi-la para os nossos fins específicos a este estudo.

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

14 A análise jurídica do feixe de interesses envolvidos nesta construção já foi extensamente feita. Por exemplo, no capítulo sobre o problema constitucional do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, como consideravelmente reestruturado em BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.; BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006 e também em. Revista Juridica - Faculdades Integradas Curitiba. Curitiba - Paraná: , 2005, v. 18, p. 69-101; e em BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 – 39, 30 jul. 2006, BARBOSA, Denis Borges. Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - II. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007. Quanto ao tema, no tocate às marcas, vide BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. – e o capítulo pertinente no livro BARBO-

A tensão constitucional concorrencial

Incorporado necessariamente nos sistema jurídico de todos os países, os direitos de exclusiva no campo da propriedade intelectual sofrem de uma tensão central. Deixemos Luis Barroso Barroso descrevê-lo ¹⁵:

30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa (também um fundamento do Estado de forma geral) ¹⁶ e a livre concorrência. A mesma Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder econômico, particularmente quando visasse à eliminação da concorrência. Confirmam-se os dispositivos constitucionais pertinentes:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

IV – livre concorrência; (...)

Art. 173. (...)

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;”

31. O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (lato sensu) daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os benefícios da livre concorrência – competição e disputa pelo mercado, gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade – ficam prejudicados em um regime monopolista.

SA, Denis Borges, *Proteção das Marcas - Uma Perspectiva a Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 456 p. No tocante ao direito autoral, BARBOSA, Denis Borges. *Domínio Público e Patrimônio Cultural*. In: Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). *Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*. Curitiba: Juruá, 2005, p. 117-165. No tocante aos cultivares, vide o capítulo da obra inicialmente citada; quanto à recente proteção de topografias de semicondutores, vide BARBOSA, Denis Borges, *Breves comentários à Lei 11.484/2007*, *Revista dos Tribunais*, 2007, no prelo. Idêntica construção tem sido feita por outros autores, como, por exemplo, o mestre José Oliveira Asenção, em seus escritos mais recentes, nos quais nos honra com a citação dos trabalhos acima.

15 Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, *Revista Forense* – Vol. 368, Pág. 245

16 [Nota do original] CF/88: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”

32. Desse modo, a aplicação direta e exclusiva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência baniria da ordem econômica brasileira qualquer forma de monopólio. O raciocínio é correto quando se trabalha apenas com as premissas apontadas. Entretanto, o sistema não é assim tão simples.

33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia¹⁷. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional.¹⁸ A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX).¹⁹

34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses.²⁰ Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Moderna-

17 [Nota do original] O monopólio das atividades relacionadas a minérios e minerais nucleares é absoluto (art. 177, I a V), mas no que diz respeito às que envolvem petróleo, a União, embora detendo o monopólio, poderá contratar empresas estatais ou privadas (art. 177, § 1º).

18 [Nota do original] Esse o entendimento tranqüilo da doutrina, como se vê, dentre muitas outras, das referências que se seguem: Fábio Konder Comparato, “Monopólio público e domínio público” in *Direito Público: estudos e pareceres*, 1996, p. 149: “A vigente Carta Constitucional preferiu seguir o critério de enumeração taxativa dos setores ou atividades em que existe (independentemente, pois, de criação por lei) monopólio estatal, deferido agora exclusivamente à União (art. 177 e 21, X, XI e XII). Quer isto dizer que, no regime da Constituição de 1988, a lei já não pode criar outros monopólios, não previstos expressamente no texto constitucional, pois contra isso opõe-se o princípio da livre iniciativa, sobre o qual se funda toda a ordem econômica (art. 170).”; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo*, 1996, p. 441: “Finalmente, convém lembrar que a Constituição previu o monopólio de certas atividades. São elas unicamente as seguintes, consoante arrolamento do art. 177 da Constituição (...) Tais atividades monopolizadas não se confundem com serviços públicos. Constituem-se, também elas, em ‘serviços governamentais’, sujeitos, pois, às regras do Direito Privado. Correspondem, pura e simplesmente, a atividades econômicas subtraídas do âmbito da livre iniciativa.”; e Nelson Eizirik, “Monopólio estatal da atividade econômica”, *Revista de Direito Administrativo* nº 194, p. 63: “Com relação à intervenção monopolista do Estado na atividade econômica, embora tenha a vigente Constituição ampliado o elenco de hipóteses em que ela ocorre, impossibilitou-se a criação de novos monopólios estatais, salvo por emenda constitucional.” Em igual sentido, Luís Roberto Barroso, “Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada”, in *Temas de direito constitucional*, tomo II.

19 [Nota do original CF/88: “Art. 5º: (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

20 [Nota do original Viviane Perez de Oliveira, *Exploração patentária e infração à ordem econômica*, monografia de conclusão de curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa – FGV (mimeografado).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

mente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.

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

Essa visão do constitucionalismo brasileiro é constante em nossa história.

É a isso que se referia Ruy, em dicção veemente sobre a Constituição de 1891:

No Art. 72, § 23, da Constituição nacional, que o Art. 136, § 19, da Constituição Estadual, adopta e desenvolve, se affiança a liberdade ao exercício de todas as industrias e profissões compatíveis com a moral, a saude publica e a segurança commum. Como é, pois, que na repulsa de um privilegio, ou monopolio se poderiam alliar, sensatamente, essas duas provisões constitucionaes, tão substancialmente alheias uma a outra, tão essencialmente separadas uma da outra pelos seus objectos? - Não ha só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva.

E nossa Corte Suprema assim entende no direito corrente:

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

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

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

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

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

O que resulta dessa tensão relativa à propriedade intelectual

Diogo de Figueiredo²¹, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

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

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

E, como ensina Carlos Maximiliano²²,

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

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

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.²³

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

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

23 ob. cit., p. 232

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicritiba

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”²⁴

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

38. Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva²⁵. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita²⁶.

A interpretação específica do *pipeline*

Complementa-se apenas observando que, de todas as normas relativas a patentes, a do art. 230 será indubitavelmente a mais excepcional, a mais restritiva, a mais infundada e a mais assistemática. A interpretação adequada de tal norma será mais do que restrita, colante, constritiva. Ávara²⁷.

Levando em conta os critérios recém-enunciados, o *pipeline* deve ser lido de acordo com os princípios constitucionais que regem a Propriedade Intelectual e o subsistema de patentes, e da forma mais restrita compatível com o Direito.

Disto resulta que tais normas devam ser lidas considerando o ordenamento como um todo, sistemicamente, concedendo-se ao interprete o mínimo distanciamento possível em face do sistema brasileiro de Propriedade Intelectual. Se for

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

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

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

27 Recurso Especial Nº 445.712 - RJ, (2002/0083310-8) Voto-Vista Ministra Nancy Andrighi: “O pipeline foi uma proteção excepcional concedida graciosamente pela legislação nacional, portanto, deve ser interpretada com restrições em virtude da excepcionalidade, inclusive temporal (art. 230, § 1º da LPI).”

possível ultrapassar a conclusão de que o dispositivo é irremissivelmente inconstitucional, o efeito que se lhe puder emprestar deve adequar-se aos parâmetros da patente normal.

Já o disse o TRF da 2ª. Região, tratando exatamente do *pipeline*:

5. A previsão constante no artigo 230, da Lei nº 9.279/96, permitindo a concessão de patente conhecida como *pipeline*, deve ser considerada especial forma de proteção patentária e, exatamente por força de determinadas circunstâncias, foi condicionada a critérios e regras específicas. Os bens e processos mencionados no dispositivo não eram patenteáveis de acordo com a sistemática anterior ao advento da recente Lei de Propriedade Industrial, daí a disciplina específica dada à matéria na nova legislação. Como ressaltou a autoridade impetrada às fls. 100/101, “a proteção patentária usualmente denominada *pipeline* é uma proteção, por assim dizer, extravagante, condicionada a critérios e regras de processamento próprios, visando a proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como, e.g., a novidade, não mais seria passível de patenteamento, e criando requisitos próprios, como, igualmente a título exemplificativo, a não comercialização anterior ou a inexistência de preparativos anteriores para exploração no País.” (...)

9. A interpretação das regras aplicáveis à matéria deve necessariamente estar em consonância com os princípios e valores tutelados pela Lei nº 9.279/96 e, assim, ainda que o prazo de validade da patente no exterior ultrapasse o estatuído no artigo 40 c.c. artigo 230, § 1º, deve prevalecer a regra limitadora.

Da aceitação judicial da tese da inconstitucionalidade

Cabe aqui lembrar que, ainda não sendo o objeto deste parecer a inconstitucionalidade do *pipeline*, a tese tem sido a florada e adotada cada vez com mais veemência nos tribunais²⁸:

28 Notícia a imprensa que no dia 28 de novembro de 2007, a Federação Nacional de Farmacêuticos - FENAFAR, em nome da Rede Brasileira Pela Integração dos Povos - Rebrip, teria representado ao Procurador Geral da República, pela inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96, que, a juízo da entidade, feririam os princípios constitucionais de proteção à propriedade intelectual que impõem a supremacia do interesse social e a busca do desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, XXIX). Argumentam também que a concessão de patentes *pipeline* viola a

“DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO ANGLÓFONA TRIPS. I - ***Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis omnium.*** (...) TRF-2, AMS 2001.02.01.030421-6, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, DJU 10.05.2007.

EMENTA

(...) I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (*pipeline*), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado. 2a. Turma Especializada do TRF da 2a. região. APELACAO CIVEL 2005.51.01.500712-8, 28 de março de 2007²⁹

Em cada uma dessas instâncias, os tribunais têm se inclinado pela interpretação mais restrita possível compatível com a vontade congressional manifestada no *pipeline*

Do não exercício da designação no PCT

Nos casos em estudo, os titulares dos pedidos internacionais perderam o prazo para a entrada na fase nacional brasileira. Examinemos, neste passo, quais as conseqüências da perda de um prazo como esse, como já tem sido por nós estu-

Constituição Federal ao ferir o direito adquirido da coletividade (art. 5º XXXVI); o devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV) e o princípio da igualdade de todos perante a lei (art. 5º, caput).

29 A mesma posição é repetida em uma série de acórdãos do 2o. TRF.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

dado em trabalhos publicados desde há vinte anos ³⁰. Nossas reflexões, assim, não são tópicas a este caso, mas refletem entedimento solidificado, e nunca contradito, em logas anos.

Das peculiaridades do PCT

O PCT (Patent Cooperation Treaty), ato internacional subsidiário à Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, está em vigor entre nós pelo Dec. 81742 de 1978 ³¹, cuja pertinência ao sistema brasileiro foi inclusive consagrado na Carta de 1988 ³².

Propósitos do PCT

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

Efeito do Capítulo I

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

30 Vide o nosso Patent Cooperation Treaty - Efeitos no Brasil (1985), inserido em Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. (Revista de Direito Mercantil, dezembro de 1989) e a seção sobre o mesmo tratado no nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª Edição, Lumen Júris, 2003. O texto a seguir extrai muito de nosso Parecer de 28/11/03, solicitado pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Deliberações da Assembléia Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Aumento de prazo para a entrada na fase nacional. Desnecessidade de aprovação congressual no Brasil. (Inserido no nosso livro Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, de p.539 a 580).

31 Vide o AN INPI N° 128 que “Dispõe sobre aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes”.

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

do ³³ e a Publicação Internacional, a qual faz entrar o invento no estado da técnica ³⁴. Estes dois procedimentos integram o Capítulo I do tratado.

A busca é comunicada ao depositante, que pode manifestar-se e emendar o pedido de acordo com o que resultar da pesquisa (PCT art. 19), assim apurando a qualidade de sua pretensão na fase internacional do pedido. O resultado da busca e as eventuais modificações do pedido são comunicados às repartições nacionais dos países designados ³⁵.

Efeito do Capítulo II

Por último, o Capítulo II do Tratado prevê – como uma faculdade do depositante no PCT –, que se faça um Exame Preliminar Internacional. Quanto aos países para os quais o depositante pede que seja comunicado não só a pesquisa como o Exame Prévio, a nomenclatura do tratado os denomina já não mais designados, mas “países eleitos” ³⁶.

Interpenetração PCT – Lei Interna

No caso do PCT, as esferas de normatividade, interna e externa, não são excluídas. Ao contrário, o regime da Lei 9.279/96 e o do PCT se interpenetram; o

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

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

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

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

depositante que faz uso do PCT vai, a partir de certo ponto do processamento, cair sob a égide do CPI.

Isto ocorre porque o PCT regula basicamente o processo de concessão de patentes, e, assim mesmo, só determinados estágios deste. O Tratado não dispõe sobre as condições objetivas de patenteabilidade, por exemplo, nem cobre as fases de concessão, recurso, outorga, etc.

O que o PCT faz é unificar o depósito e a publicação, para evitar a repetição de tais etapas em cada país membro, e criar uma busca internacional e um exame preliminar igualmente internacional, ambos sem vincular a decisão das autoridades nacionais.

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

Conscientes que esta imbricação seria difícil, pois importaria em conjugar um Tratado uniforme com dezenas de legislações díspares, os elaboradores do PCT estabeleceram um mecanismo complexo de articulação entre as duas esferas.

Em muitos pontos, o Tratado *impõe* como esta articulação se fará; em outros, *prescreve limites* para a ação da lei nacional de integração; em outros pontos ainda, dá à administração nacional do sistema de propriedade *poder normativo suplementar* para regular aspectos subsidiários da questão.

O caráter de tais normas se distingue pela identificação dos seus destinatários. Quando a norma é impositiva, ou quando faculta aos países membros ação legislativa dentro de certos parâmetros, o endereço é Estado, ele mesmo. Quando a faculdade normativa subsidiária é conferida às administrações nacionais, estas são os destinatários do comando do PCT.

Assim se o Tratado diz “O Estado designado poderá...”, é o poder legislativo deste Estado que foi incumbido de legislar; se diz “a administração nacional poderá”..., a esta se remete para conferir o poder normativo inferior³⁷.

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

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

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

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

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

Assim é que o PCT cria direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiário do Tratado, cria-se um regime de exceção quando às normas internas, que se aplicam geralmente.

Desta forma, ao estrangeiro não domiciliado num país membro do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes.

Note-se que também para os brasileiros abre-se a hipótese de se valer do Tratado ou da via do CPI. Exercendo-se a opção, configura-se o regime jurídico próprio³⁸.

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

38 Segundo o INPI, “O Pedido Internacional depositado no INPI seguirá o seu processamento pelo PCT, podendo vir a se converter em patentes nacionais nos países designados. No Brasil, o pedido não será processado pelo PCT, mas é o seu pedido nacional original, que serviu como base para o direito de prioridade unionista do Pedido Internacional, que será processado normalmente, de acordo com o processamento comum de pedidos nacionais”. (http://www.inpi.gov.br/patente/conteudo/p_instit.htm#topico_03 , visitado em 22/10/03) Entendo ser equivocado esse procedimento. A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais, e o PCT tem tais regras. Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia mediante requerimento, ou seja, acolhia-se a pretensão específica manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de exigir a pretensão específica, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados. Esse é, segundo entendo, o direito; se essa é, ou não, uma alternativa prática, é consideração à parte.

normativo do PCT. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade.

A Adaptação do PCT ao CPI

No caso brasileiro, não se introduziram qualquer modificação na legislação interna para adaptá-la ao PCT. Os dois regimes se acoplaram utilizando-se os mecanismos do próprio Tratado. Para fixar, por via de simples interpretação administrativa, o procedimento de imbricação entre PCT e CPI, o INPI baixou o Ato Normativo nº 44, posteriormente substituído pelo AN 128.

Tal ato, *que tem por destinatário a própria Administração*, visou prescrever do funcionário do INPI normas de conduta que tivessem a propriedade da coerência e previsibilidade, desta forma assegurando a equidade no tratamento do público.

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

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

- a) O PCT está em vigor no Brasil a partir do Dec. 81742/78, e deve ser aplicado como norma interna;
- b) O Estado brasileiro não exerceu quaisquer dos poderes legislativos que o PCT assegura aos países membros dentro dos limites do Tratado; assim, sempre que o instrumento internacional dispuser de uma certa forma, mas conferindo aos Estados o poder de legislar diferentemente dentro de certos limites, aplica-se o disposto no Tratado;
- c) Sempre que não exista norma de compatibilização no PCT, aplicar-se-á as regras gerais do CPI. Por exemplo, quando a interpenetração exigir o cumprimento de uma etapa no procedimento dentro do INPI que não estava prevista no CPI, o prazo para a satisfação desta etapa é o da lei interna;

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

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

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

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

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

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

Isso se dá em cada sistema jurídico singular, nacional ou regional. O demandante pela patente, que pretende suscitar seu direito em múltiplas jurisdições, terá que repetir ao infinito a satisfação dos dois requisitos – a submissão das informações tecnológicas que dão base à patente, com vistas à sua publicação, e a persecução do procedimento declaratório e constitutivo.

Os custos dessa multiplicação, os ônus administrativos e a simultaneidade dos procedimentos representam uma séria barreira à obtenção de patentes em vários países ao mesmo tempo.

Uma forma de obviar esses ônus e dificuldades seria unificar, num procedimento único internacional, a fase informacional da demanda de patentes, num só pedido, numa só busca de anterioridades, ou ainda numa publicação única, ou ainda,

com um só exame preliminar do conteúdo da informação para se verificar os pressupostos de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial.

A obtenção e fixação desses dados de fato, e a unificação dos procedimentos de caráter informacional, em nada afetaria a fase jurídica de declarar a existência dos pressupostos (fáticos e legais) e de constituir o direito.

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

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

O não exercício da faculdade de designação

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

O procedimento integrado resultante do PCT

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

39

39 Há suspensão como faculdade do depositante, como se lê no Artigo 23 do PCT: Suspensão do processo nacional 1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o pedido internacional antes da expiração do prazo aplicá-

Repita-se: as fases de caráter *informacional* do procedimento administrativo brasileiro são substituídos pelo procedimento do Tratado. Como veremos, não ocorre um *outro* procedimento, mas um procedimento integrado, no qual o Tratado funciona como parte do sistema legal interno.

Assim, acontecendo o depósito internacional e a publicação internacional, uma vez que o depositante convole a fase nacional, superam-se as fases correspondentes previstas na Lei 9.279/96⁴⁰. A suspensão se transforma em substituição, e o depósito internacional se transforma em nacional, assim como ocorre similarmente com a publicação.

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

O efeito da designação do Brasil

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

O procedimento interno já se iniciou com o depósito internacional⁴¹. Essa afirmação merece séria reflexão.

vel de acordo com o artigo 22. 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá, a pedido expresso do depositante, tratar ou examinar a qualquer época o pedido internacional

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

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

Ocorre que o procedimento via CPI não desaparece. Acha-se **suspensio**, à espera do caminho paralelo que o PCT representa, mas pode ser retomado a qualquer tempo, como o diz o art. 23 do Tratado.

A questão é tão crucial, que repetimos aqui o que já se citou em pé de página:

Artigo 23 do PCT : **Suspensão do processo nacional**

- 1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o pedido internacional antes da expiração do prazo aplicável de acordo com o artigo 22.
- 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá, a pedido expresso do depositante, tratar ou examinar a qualquer época o pedido internacional

A todo tempo, tal fase - sempre facultativa para o depositante – vige no nosso sistema jurídico apenas e exclusivamente como norma de origem internacional, vigente como *jus specialis*, apenas aplicável aos demandantes de patentes não residentes no País como exceção ao regime geral das Leis 5.772/71 e 9.279/96 ⁴².

À luz da **alternatividade** do art. 23 do PCT, o depositante pode satisfazer o direito procedimental administrativo:

- 1) *ou* seguindo o procedimento internacional
- 2) *ou*, a qualquer tempo, deixá-lo e seguir o nacional.

Satisfaz-se de qualquer forma o requisito da lei brasileira por qualquer via dessas duas, em *facultas solutionis* ⁴³.

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

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

43 Diz a regras pertinentes do PCT sobre o exercício do direito pelo depositante: “47.4 Express Request under Article 23(2) prior to International Publication. Where the applicant makes an express request to a designated Office under Article 23(2) prior to the international publication of the international application, the International Bureau shall, upon request of the applicant or the designated Office, promptly effect the communication provided for in Article 20 to that Office”.

Segundo o art. 24 do PCT, o procedimento internacional perde os efeitos ⁴⁴ se o depositante deixar de praticar os atos que lhe são exigidos. A perda de efeitos terá as mesmas conseqüências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil.

Quais são esses atos que importam em perda de efeitos?

- I) O primeiro é a retirada do pedido internacional ou então da designação
- II) O segundo é o não recebimento pela Repartição Internacional da documentação do pedido ⁴⁵.
- III) O terceiro é a existência de irregularidades na documentação ou não pagamento de taxas junto à Repartição Internacional ⁴⁶.
- IV) O último, que mais nos importa, é a não entrada na fase nacional ⁴⁷.

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

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

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

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

1. remeter uma cópia do pedido internacional, com sua respectiva tradução;
2. pagar a respectiva retribuição.

As consequências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil

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

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

9.2 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula pelo menos um quadro reivindicatório (art. 19 do PCT) ou o relatório descritivo, o pedido será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado ⁴⁸.

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

48 O Ato Normativo prossegue: “9.2.1 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula qualquer outro dos documentos enumerados no item 9, será formulada solicitação para que o depositante o apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação, sob pena de, no caso da declaração ser ela desconsiderada e, nos demais casos, ser o pedido considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer, em 60 (sessen-

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

Com efeito, a legislação interna refere-se à retirada ou abandono de um pedido nacional em condições que, sempre, levam à perda da pretensão substantiva do depositante⁴⁹. Embora se ressalvem direitos de terceiros que, antes da retirada, houvessem pretendido proteção para o mesmo objeto, o pedido será sempre lançado no estado da técnica, importando não só em perda daquela instância administrativa, mas especialmente em perda de objeto⁵⁰.

No caso do pedido internacional, a publicação internacional já terá ocorrido ao momento em que se expira o prazo de entrada na fase nacional. De igual manei-

ta) dias, o desarmamento, mediante a apresentação do documento em questão. 9.3 Caso não tenha ocorrido a comunicação prevista no art. 20 do PCT, o depositante deverá apresentar tal documentação no prazo de 60 (sessenta) dias da informação pelo INPI, da ausência de tal comunicação, permanecendo pendente o início do processamento da fase nacional, não apresentada a documentação no prazo previsto e não recebida a comunicação conforme o art. 20 do PCT nesse ínterim, o pedido será considerado rejeitado em relação ao Brasil, sendo arquivado, caso em que, o depositante poderá requerer em 60 (sessenta) dias o desarmamento mediante a apresentação do documento em questão". O dispositivo do Ato, 9.2.1 segue as regras do PCT:" 51bis.3 Opportunity to Comply with National Requirements (a) Where any of the requirements referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (iv) and (c) to (e), or any other requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(1) or (2), is not already fulfilled during the same period within which the requirements under if Article 22 must be complied with, the designated Office shall invite the applicant to comply with the requirement within a time limit which shall not be less than two months from the date of the invitation. Each designated Office may require that the applicant pay a fee for complying with national requirements in response to the invitation. (b) Where any requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(6) or (7) is not already fulfilled during the same period within which the requirements under Article 22 must be complied with, the applicant shall have an opportunity to comply with the requirement after the expiration of that period."

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

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

ra, a interrupção da instância administrativa elimina definitivamente a pretensão substantiva do depositante ⁵¹.

Note-se, além disso, que ao momento em que o depositante internacional deixa de exercer a entrada na fase nacional, já há um procedimento nacional correspondente: o fato de, à luz do art. 23 do PCT, a qualquer tempo, o depositante poder desdenhar o procedimento internacional para seguir o nacional indica que o procedimento nacional existe, e só seu exercício remanesce em *facultas solutionis*.

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

O que ocorre nos demais países

Jurisprudência americana e da EPO indica claramente que a falta de exercício da entrada na fase nacional não é neutra, mas, pelo contrário, produz efeitos no direito interno.

Esse efeito é chamado de **retirada** (withdrawal) ou **abandono** (abandonment), conforme o sistema local; como se verá, a jurisprudência dos principais sistemas jurídicos aponta para que, seja um caso ou outro, se entende haver efetiva ação de renúncia à pretensão patentária.

No âmbito da EPO, se tem o minucioso parecer jurídico de 1980 determina que a retirada de um pedido de patente – feita após a publicação – tem o efeito de liberar o uso do objeto da patente aos competidores, vale dizer, de efetiva entrega ao domínio público ⁵².

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

52 Legal Advice From The European Patent Office, No. 8/80, OJ 1981, 6: “The EPC attaches various direct, legal consequences to a notice of withdrawal by the applicant. Under Article 67, paragraph 4, EPC the European patent application is deemed never to have had any protective effect if the European patent application is withdrawn. The date on which the European patent application is withdrawn must, under subparagraph (n) of Rule 92, paragraph 1, EPC, be entered in the Register of Patents and, under Article 129(a), be published in the Patent Bulletin. Under Rule 48, paragraph 2, EPC the date of withdrawal determines whether a European patent application is published. Renewal fees under Article 86 EPC can only become due while the European patent application is pending. 3. For the sake of an orderly grant procedure and because of the importance, in the public interest, of knowing the legal position, it is essential for the point in time at which

Decisão do Corpo Especial de Recursos da EPO torna claro que o não exercício da entrada na fase nacional do PCT tem precisamente tais efeitos⁵³.

Nos Estados Unidos, o efeito da não entrada na fase nacional é de abandono, ou seja, perda da pretensão patentária e queda no domínio público⁵⁴. Decisão recente reitera esse efeito.

Assim, absolutamente precisa a observação de Stephen Ladas, o mais celebrado dos doutrinadores do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, nos seus vastos três volumes de 1975, segundo a qual a não entrada na fase nacional do PCT significa uma manifestação ativa de abandono, com resultante renúncia à pretensão patentária⁵⁵.

the said legal effects result from a notice of withdrawal to be clearly established. This requirement does not permit of an interim state of uncertainty as to whether the applicant might perhaps retract his notice of withdrawal. For example, the retraction of a notice of withdrawal filed prior to publication of the application would interfere with the rights of an applicant against whose later application the prior application, once withdrawn, could no longer form part of the state of the art under Article 54, paragraph 3, EPC. Similarly, the rights of a competitor who has used the subject-matter of an application after that application's withdrawal would also be impaired by retraction, but here the Convention makes no provision for compensation as it does in Article 122, paragraph 6, EPC regarding the reinstatement of an application by re-establishment of rights. The absence of a corresponding provision concerning retraction of a notice of withdrawal accords with the view that the Convention does not provide for such retraction”.

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

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

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

Parece assim razoável afirmar que a solução do direito pátrio não só é hígida, mas compatível com as soluções do direito comparado e com o próprio PCT.

Mais ainda, em face da importância das decisões da EPO para o titular multinacional, as conseqüências de um abandono de designação em face do direito local, no caso, o brasileiro, impeliriam o *bonus paterfamilias* a toda prudência em face do perigo de perda de direitos ⁵⁶.

Resultado do abandono

Do abandono durante a vigência da Lei 5.772/71 resulta a impossibilidade de aproveitamento do idêntico pedido para se obter patente de reválida. É o que se depreende, por exemplo, de acórdão unânime da 2ª. Turma Especializada do TRF da 2ª. Região:

E M E N T A

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

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

II- Pedido de patente protocolizado sob a égide da Lei nº 5.772-71 (Código da Propriedade Industrial), para produtos à época não protegidos, somente encontra agasalho pela Lei nº 9.279-96, se não

⁵⁶ Mais uma vez, cabe aqui divergir de Busso Bartels, "It would be absurd to allow any applicant who has never filed an application for certain subject matter in Brazil, or who has never filed such an application with effect in Brazil, to file a pipeline application, whereas an applicant who had filed an application with effect in Brazil but who abandoned the application through not entering the national phase so that the effect of that application ceased before the entry into effect of the new Law, would be refused the right to file a pipeline application. As a matter of fact, they are both in the same situation". Tal entendimento não é compatível com o direito americano e a jurisprudência do tribunal administrativo da EPO.

enquadrado nas exceções do artigo 230, em especial no que referente aos pedidos de revalidação de patentes (“pipeline”).

III- Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL 341756 2001.51.01.538718-7, 17 de novembro de 2004

Neste ponto específico, assim, não podemos deixar de discordar de alguns⁵⁷ dos pareceres que nos precederam no estudo desta matéria⁵⁸. A análise que se impõe do nosso sistema legal e o magistério da jurisprudência estrangeira nos dão a segurança de afirmar que o não exercício da faculdade de entrar na fase nacional do PCT importa em abandono do pedido.

As conseqüências especiais do abandono às vésperas da Lei 9.279/96

O procedimento legislativo que levou à Lei 9.279/96 foi longo, público e de enorme divulgação nacional e internacional⁵⁹

A origem do processo de mudança da lei de propriedade industrial é, indubitavelmente, a pressão exercida pelo Governo dos Estados Unidos,

57 Note-se que com nosso entendimento concorda um dos parecerista que nos precederam na análise desta matéria; Busso Bartels, contrariando os demais pareceristas, afirma: “The applicant abandoned the application for Brazil. By not entering the national phase, the international applications ceased to have effect in Brazil..”. No entanto, mesmo tendo chegado a tal conclusão, termina por opinar em sentido divergente: “However, the applications did not enter into the national phase within the applicable time limit and have therefor, as outlined in paragraph 9, above, ceased to have effect in Brazil, with the same consequences as the withdrawal of a national application in Brazil”.

58 Paulina Ben-Ami diz que “o pedido internacional seja considerado como possuindo o valor de um depósito nacional regular no sentido da Convenção de Paris, é imprescindível que a fase nacional do pedido PCT tenha sido iniciada no Estado designado, neste caso o Brasil”. Assim, segundo sua visão, “os efeitos legais só podem estar baseados na Lei correspondente, neste caso o CPI. Como não foram preenchidas as condições mínimas, de acordo com o CPI, segundo as quais um pedido de patente era considerado depositado no Brasil, a conclusão lógica é que não houve depósito dos pedidos no Brasil”. Lauro Gama Junior e Gustavo Binenbojm afirmam que “o artigo 24.1 do PCT estabelece, portanto, que a única sanção imposta à inércia de seu titular é a retirada do pedido, que gera efeitos idênticos à retirada de um pedido nacional no Estado designado”. Douglas Gabriel Domingues no parecer acostado aos autos, de forma contrária, afirma: “a SCHERING CORPORATION não deu entrada no Brasil da fase nacional de referidos pedidos internacionais, o que, segundo o artigo 24(1) do Decreto nº 81.742/78, resultou na retirada do pedido”. O Doutrinador continua: “Se os pedidos sequer entraram na fase nacional, não podem eles ser considerados encerrados administrativamente”.

59 Citamos o nosso Uma Introdução, op. Cit., no tocante ao tema.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

a partir de 1987, com sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do Trade Act. Não obstante aplicadas no Governo Sarney, apenas no mandato seguinte se iniciaram as tratativas oficiais com vistas à elaboração de um projeto de lei.

Consentânea com tal momento histórico, a política do Governo Collor⁶⁰ para com o setor tecnológico, embora ressoando as propostas da Nova Política Industrial do Governo anterior, não levada à prática desde sua formulação em 1988, importou na prática em contenção dos meios públicos aplicados no desenvolvimento tecnológico e em redução dos mecanismos de proteção ao mercado interno, em especial no setor de informática. (...)

Neste contexto político, constitucional e internacional, proliferaram os projetos de reforma da legislação. (...) à Comissão Interministerial instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar o projeto de lei. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor.

O propósito do trabalho, assim como seu resultado, estava aliás prefigurado no texto da Portaria Interministerial e nas Diretrizes de Política Industrial e de Comércio Exterior expedidas na mesma ocasião. A revisão tinha por finalidade dar patente às invenções químicas, farmacêuticas e alimentares; e tal, obviamente, é o que resulta do Projeto. Coube à Comissão instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar a Lei 9.729/96, em seu primeiro projeto. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor.

Em várias ocasiões, a Comissão ouviu as associações, empresas e entidades governamentais interessadas, inclusive a Associação Brasileira da Propriedade Industrial e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Em suas várias versões, o texto

60 A diretriz ao setor industrial e tecnológico foi delineada pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

levava em conta, ainda que não incorporasse, as várias correntes de opinião existentes sobre os temas regulados; vale dizer, não era uma proposta radical nem subjetiva, ainda que tenha as claras motivações acima indicadas.

Além da diretriz política que se impôs à revisão da legislação então em vigor, desde início, as seguintes condicionantes também desempenharam claro papel na elaboração do texto: (...)

- estágio das negociações do GATT no momento da conclusão da redação. (...)

Enviado a 2 de maio de 1991 ao Congresso, em regime de urgência, o Projeto recebeu sérias oposições regimentais, eis que segundo a Carta de 1988, um Código não pode ser votado em ritmo acelerado. Foi formada Comissão Especial na Câmara dos Deputados para examinar a proposta, que seguiu procedimento rápido, mas não de urgência. Numerosos grupos de pressão atuaram junto aos congressistas, tendo-se realizado, além disto, vários congressos e seminários, inclusive no próprio Congresso, para discutir o tema.

Como narram os autores que escreveram a respeito da gestação do *pipeline*⁶¹, o processo legislativo que conduziu à elaboração de tal instituto foi dos mais notórios e públicos.

Também as discussões de TRIPs, que lhe foram contemporâneas, consignavam desde 1990 como temas importantes de discussão a proteção das áreas químicas, farmacêuticas e alimentares por parte daqueles países que até então lhes negavam

61 DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 12 e pg 159 e seg. . Os autores traçam um exato e minucioso histórico da votação desse dispositivo, com todos os impasses e conflitos entre as tendências favoráveis ao interesse singular da indústria e outros interesses de caráter nacional. Também Bastos, Aurélio Wander, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos, Rio de Janeiro. Lumen Juris, 1997, p. 216. MUJALLI, Walter Brasil. A Propriedade Industrial – Nova lei de patentes. São Paulo: De Direito, 1992, p.46; CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld . A repercussão, no regime da patente de pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. Revista da ABPI, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24.; Bastos, Aurélio Wander, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assunta Conexos, Rio de Janeiro. Lumeo Juris, 1997, p. 216; Correa, Carlos, El Acuerdo TRIPs, Buenm Aires, Ciudad Animem, 1996; DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2001, p. 494, Márcia Flávia Santini Picarelli e Márcio Iório Aranha., org Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo, ed. Atlas, 2001.

patente ⁶²; e tais discussões sempre incluíram a expectativa de medidas interimárias ou mesmo retroativas.

Ora, a indústria farmacêutica acompanhava minuciosamente as discussões relativas à propriedade intelectual no GATT, como este parecerista, que em tempos assessorou a Delegação Brasileira nas discussões de TRIPs em Genebra, pode constatar. Além do círculo dos estados soberanos, sempre se vislumbrava assentos das associações da indústria farmacêutica e química, sempre atentas aos seus interesses viscerais.

Não será por outra razão que, desde a remessa do Projeto de Lei do Executivo ao Congresso, multiplicaram-se os depósitos de pedido de patentes nas áreas vedadas pela Lei 5.772/71. Por prudência, aquela virtude própria do *bonus paterfamilias*, ou daquele empresário a quem cumpre velar pelo investimento de seus acionistas, os titulares de patentes exerciam sua expectativa nas áreas em que se esperava a mudança legislativa – em verdade já se tinha por certa. E todos que não esperaram dormindo a nova lei, fizeram exatamente isso.

A conversão em *pipeline* dos pedidos não abandonados

Para aqueles que assim procederam, o art. 230 efetivamente premiou o denodo e obstinação:

“Art. 230.(...) § 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou

62 Como nota a mais importante obra sobre TRIPs, UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge Press, 2005 “As late as the Brussels meeting in December 1990, the Chairman of the TRIPs Negotiating Group circulated a report stating that there were differences in substance, among other things, in the transition period to be provided for developing countries and LDCs. Developing countries were interested in a transition period of at least 10 years. The USA, on the other hand, favoured the idea of “pipeline protection” which went in the opposite direction. ””Pipeline protection” refers to a method of protection that would deny any transition periods by obligating countries to protect foreign patents from the date they were granted in the country of origin” . A Assembléia, porém, rejeitou a proposta americana, e o que vige é a irretroatividade de efeitos com base em TRIPs, já que o art. 70.3 desse Acordo diz que: “Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público”. Com efeito, diz o Resource Book, op. cit., p. 759: “For example, an invention that has been disclosed to the public and therefore is no longer novel is not patentable subject matter in the sense of meeting the criteria for patentability recognized by Article 27.1. So TRIPs does not retroactively protect subject matter that may have been protectable at some stage but was no longer protectable”.

produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Pode-se, talvez, questionar qual o estado de direito se consagrou aqui; com efeito, o que os pretendentes faziam, nas imediações da nova lei, era pretenderem *contra legem*, em face do *jus condendum*.

Não será a expectativa de direito como desenvolvida em nossa literatura jurídica, eis que o que se antecipava era uma mudança no direito positivo. Seria, talvez, uma esperança, tornada razoável pela consciência histórica e pelo profissionalismo empresarial.

Para os que não tinham feito pedido de patente, o art. 230 igualmente permitiu requerer o benefício da reválida, nas estritas condições da lei.

Mas nada previu a lei para a hipótese daqueles que, tendo iniciado o procedimento de pedir patente, deixaram-no perecer voluntariamente. Para aqueles que, deliberadamente, abandonaram o pedido.

O efeito do *mail box*

Cabe notar aqui que uma oportunidade a mais foi assegurada aos pretendentes estrangeiros de patentes no Brasil: o chamado *mailbox* da Lei No 10.196, de 14 de Fevereiro de 2001 (Conversão da MPv nº 2.105-15, de 2001).

Com efeito, tal norma, como emenda à Lei 9.279/96, assim provê:

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Artigo incluído pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001)

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei." (NR) .

A redação retoricamente negativa do art. 229-B, assim, manda apreciar a patenteabilidade dos pedidos apresentados entre a data de vigência geral de TRIPs e a entrada em vigor da Lei 9.279/96, cumprindo o *mailbox*⁶³.

Transitemos, nesse passo, com o texto de Maristela Basso⁶⁴ que trata das questões em análise:

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

Art. 70.8. Mecanismos de mailbox: os Estados-membros que não possuem sistema de proteção patentária para produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, em conformidade com o art. 27 do TRIPS, devem criar um mecanismo pelo qual os pedidos de patentes possam ser recebidos e depositados até a implementação da proteção patentária para tais produtos⁶⁵.

Observemos o texto de TRIPs do *mailbox*⁶⁶:

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

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

63 Deixamos aqui de apreciar a constitucionalidade da aplicação retroativa da nova norma, por legislação em muito posterior ao CPI/96, através do mailbox.

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

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

66 Perceba-se que Maristela Basso, indo além do que preceve TRIPs, menciona também proteção às reivindicações relativas a processos. A lei brasileira, no entanto, aplicou adequadamente TRIPs.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicritiba

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

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

Cabia ao Brasil, assim, estabelecer (com eficácia a partir de 1/1/1995⁶⁷) um mecanismo para receber depósitos de pedidos de patentes nas áreas de tecnologia anteriormente negadas, para ter efeito no futuro, quando terminasse o período de transição (mailbox), de tal forma a garantir que a novidade seja preservada⁶⁸.

O art. 229-A, pretendendo aplicar o teor de 70.8 de TRIPs, exclui da mesma consideração os pedidos de patentes de processo: em tal dispositivo, como tam-

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

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

bém no 70.9 fala-se literalmente em “produtos farmacêuticos” e “produtos químicos para a agricultura

Nota Maristela Basso:

O Brasil já tinha notificado a OMC a respeito da implementação do *mailbox*, confirmando a preocupação do país com relação ao caráter efetivo e a observância da proteção que seria conferida, pelo direito doméstico, às patentes relacionadas a tais produtos. Assim, o Brasil se valeu do mecanismo do *mailbox* no interregno entre a incorporação do TRIPS ao direito interno, 01.01.1995, até a entrada em vigor da Lei 9.279/96, quando o legislador nacional passou a contemplar um sistema de proteção patentária incluindo os produtos de que trata os arts. 70.8 e 70.9 do TRIPS ⁶⁹.

Resumo da situação legal dos pedidos submetidos antes da aplicação do CPI/96

Vejamos, então, qual a situação dos titulares do exterior, interessados em obter patentes no Brasil para as áreas antes vedadas, mas consagradas a partir do CPI/96:

- I) Se o pedido de titular tivesse sido depositado *no exterior* antes da vigência geral de TRIPS, mas não no Brasil, caberia requerer *pipeline*, se preenchidas as exigências da norma (essencialmente, que o produto não tivesse sido lançado em qualquer mercado)

⁶⁹ Maristela Basso se engana aqui. .. O texto pertinente da OMC assim declara: “Which countries used the extra transition period under Article 65.4, wholly or partially? The answer is not entirely straightforward. Thirteen WTO members — Argentina, Brazil, Cuba, Egypt, India, Kuwait, Morocco, Pakistan, Paraguay, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates and Uruguay — notified “mailbox” systems to the TRIPS Council, indicating that at the time they did not grant patent protection to pharmaceutical products”. Vide http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm#top, visitado em 2/10/2007. Assim, são esses os países que notificaram à OMC que não dispunham de patentes para as áreas novas, e que, conseqüentemente (como depende a OMC), estavam sujeitas à obrigação de criar mailbox. O Brasil propiciou tal depósito, mas, como notificado posteriormente, com as restrições da Lei nº 10.196, de 2001. Diz o Doc. OMC WT/TPR/M/75, December 2000 “Concerning the question by the EC, after the entry into force of the TRIPs Agreement, Brazil has fulfilled its commitment under Article 70.2 and 70.8 (the so called “mail box” provision) to provide, as from the date of entry into force of the WTO Agreement, a means by which applications for patents for inventions on pharmaceutical and agricultural chemical products can be filed. The PM has denied all product and process patent applications for such inventions filed before 1st January 1995, given that before that date the TRIPs Agreement did not enter into force. The PM has also denied all process patent applications for such inventions filed between 1st January 1995 and 14 May 1997 (date of entry into force of the Brazilian Law on Industrial Property – Law 9279). The PM allows for the examination of product patent applications filed between 1st January 1995 and 14 May 1997”.

- II) Se o pedido fora depositado *no Brasil* antes da vigência geral de TRIPs, e *não tivesse sido abandonado* (ou de outra forma extinto voluntariamente o procedimento administrativo sob a lei brasileira em curso), caberia conversão em *pipeline*, se preenchidas as exigências da norma.
- III) Se o pedido fora depositado *no Brasil* antes da vigência geral de TRIPs, e tivesse sido abandonado, não caberia conversão em *pipeline*, mesmo se preenchidas as exigências da norma
- IV) Se o pedido contendo reivindicações *de produto* fora depositado *no Brasil* entre a data de vigência geral de TRIPs e a data de aplicação do CPI/96, aplica-se o *mailbox*, sendo apreciado como se tivesse sido depositado após a vigência do CPI/96.
- V) Se o pedido contendo reivindicações *de processo* fora depositado *no Brasil* entre a data de vigência geral de TRIPs e a data de aplicação do CPI/96, não se aplica o *mailbox*, sendo rejeitado.

Assim, a situação excepcional de retroação dos efeitos do CPI/96 é estritamente regulada na legislação em vigor. Os pretendentes que persistiram em sua pretensão no período pertinente, não obstante a inexistência de lei que a amparasse, receberam consideração da norma superveniente – seja pelo mecanismo idiossincrático do *pipeline* (atendido o pressuposto do não lançamento nos mercados), seja o mecanismo canônico do *mailbox* (se a reivindicação fosse *de produto*).

O que não se contempla na estrutura legal em vigor é o esgotamento voluntário da pretensão, inclusive pelo não exercício da designação pelo PCT.

A atual aplicabilidade da parêmia *non soccurrit jus*

*Vigilantibus et Non Dormientibus Jura Subveniunt*⁷⁰ não é apenas uma asserção de bom senso, mas um dos princípios fundamentais do direito empresarial interna-

70 A máxima não parece ser de direito romano. A primeira citação que este parecerista encontrou foi em S. Bernardo de Clairvaux, no In Parabolam Evangelicam De Decem Virginitibus Sermo, com a fórmula *Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam*. Mas seu uso é praticamente universal: as cortes constitucionais de quase todos os países adotam o princípio, como regra de equidade, em especial no trato comercial, e o Tribunal Europeu vem utilizando a expressão como de autoridade intrínseca.

cional, adotado correntemente em número importante de instrumentos transnacionais⁷¹.

O mesmo se dirá do dever de diligência em evitar que os danos a seus interesses sejam mitigados ao máximo. Assim é que Filiali Osman, na sua tese doutoral à Université de Bourgogne⁷² nota que

Puisée directement dans la *common law* et dans le droit américain, ou, de manière plus indirecte, dans certains droits romano-germanique, la *duty to mitigate damages* ou *mitigation* est, sans doute l'un des usages le moins contestés du commerce international', écrit M.LOQUIN.

Certo é que tal máxima presume liberdade e capacidade de ação, manifestando a vontade plena de agir e omitir⁷³, e a inexistência de uma situação de tutela de reequilíbrio, como no direito do consumidor e do trabalho. Mas toda essa liberdade existiu no caso em consideração.

71 Vem a ser um dos princípios vigentes da *lex mercatoria* em aplicação corrente, como indicado em M.J. Mustill, *The New Lex Mercatoria: The First Twenty-Five Years*, in *Liber Amicorum for Lord Wilberforce*, 1987, reprinted in 4 *Arbitration Int'l* 86, 1988. Tais princípios seriam: 1.Pacta sunt servanda 2.Rebus sic stantibus.3.Abus de droit.4.Culpa in contrahendo.5.Good faith. 6. Contract obtained dishonestly is void.7.State entity cannot evade by denying capacity.8. The controlling interest of a group contracts for all its members.9.Negotiate to overcome unforeseen difficulties, even absent a revision clause.10."Gold clause" agreements are enforceable.11.A party is discharged if the other breaches substantially.12. No party can bring about non-performance of a condition precedent by its own act.13.The characterization of a contract is not binding. 14. Damages are limited to the foreseeable.15.Duty to mitigate.16.Damages for non-delivery are calculated by reference to the market price and the price at which equivalent goods have been purchased.17.A party must act promptly or waive (*vigilantibus, et non dormientibus, jura subveniunt*).18.Debtor may use set-off.19.Ut res magis valeat quam pereat (construe to find operative).20.Assent is evidenced by failure to respond (*qui tacet consentire videtur*).. Como nota Charles Molineaux, em *Moving Toward a Construction Lex Mercatoria*, encontrado em http://tldb.unikoeln.de/php/pub_show_document.php?pubdocid=126700&print=ja, visitado em 1/12/2007, "Parties must act promptly either to assert claims (*vigilantibus, et non dormientibus, jura subveniunt*) or to deny or acquiesce in claims (*qui tacet consentire videtur*). These are old and complementary maxims, lately reinvigorated.

72 OSMAN, Filiali, *Les principes Généraux de la Lex Mercatoria*, LGDJ, Paris, 1992, p. 182 e seg. Sobre a existência e admissibilidade da *Lex Mercatoria*, vide Calliess, Graf-Peter, "Reflexive Transnational Law: The Privatisation of Civil Law and the Civilisation of Private Law". Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=531063> e Sachs, Stephen E., "From St. Ives to Cyberspace: The Modern Distortion of the Medieval 'Law Merchant'". *American University International Law Review*, Vol. 21, No. 5, pp. 685-812, 2006 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=830265>, Symeonides, Symeon C., "Party Autonomy and Private-Law Making in Private International Law: The *Lex Mercatoria* that Isn't" (November 19, 2006). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=946007>, Nottage, Luke R., "Practical and Theoretical Implications of the *Lex Mercatoria* for Japan: Central's Empirical Study on the Use of Transnational Law". *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, Vol. 4, No. 2, pp 132-146, 2000 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=880388>

73 Não havendo, aplicar-se-ia a regra contraditanda: *contra non valentem agere nulla currit praescriptio*.

A situação em análise se ancora nesse campo. Os casos aos quais se aplica o problema do abandono do PCT são residuais, em face dos muitos que tutelaram adequadamente seus interesses antes que a eles correspondesse um direito.

Não há isonomia entre aqueles que zelam e aqueles que descuram, em face do *jus condendum*, especialmente quando a igualdade é perante o tratamento eqüitativo, e não perante a lei. Com efeito, não se trataria da isonomia do *caput* do art. 5º da Constituição, mas simplesmente em face de uma noção genérica de equidade⁷⁴.

Na verdade, como se postulou ao falarmos dos princípios de interpretação aplicável ao *pipeline*, a excepcionalidade do instituto, sua quase odiosidade, repele qualquer aplicação extensiva de suas normas.

A jurisprudência aponta para essa aplicação constricta:

“Ao autor incumbia ter-se beneficiado da regra do artigo 230 da Lei nº 9.279-96, que possibilitava aos procedimentos administrativos relativos a pedidos de patente, com data anterior a 31 de dezembro de 1994, se aproveitar do regramento constante na nova normatização legal; tratava-se, evidentemente, de uma faculdade. Porém, ao não se aproveitar desta faculdade, aplicável é a parte inicial do artigo 229 que expressamente exclui o objeto da presente lide das normas introduzidas pela Lei nº 9.279-96, fato este que inviabilizou a pretensão do autor”⁷⁵. (Grifos nossos)

“Se o procedimento administrativo para obtenção de patente foi protocolizado sob a égide do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772-71) cujo objeto encontrava óbice no artigo 9º, alíneas b e c do mencionado Código da Propriedade Industrial, não tendo o seu

74 Tenho, portanto, que divergir neste ponto da ilustradíssima conclusão de GAMA JUNIOR E BINENBOJM: “resta evidenciada uma nítida violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Com efeito, o fator de discrimen entre os depositantes de PCT que designaram e os que não designaram o Brasil como destinatário do pedido de patente não exhibe qualquer nexó lógico com qualquer finalidade constitucional”. O discrimen, que é constitucional, é entre aqueles que mantiveram a manifestação de sua vontade no sentido geral do *jus condendum*, e aqueles que se privaram deliberadamente da autotutela de seus interesses, em face de um interesse constitucional que, em preponderância, se antepunha contra todos os interessados. Aliás, determinando-se a inconstitucionalidade do próprio *pipeline*, estaríamos perante a curiosa isonomia entre os que pretendiam ativa e denodadamente a tutela inconstitucional e os que preferiram abandonar sua pretensão.

75 Apelação Cível 2001.51.01.538718-7, 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, julgado em 17.11.2004.

depositante utilizado do prazo insculpido no artigo 230 da Lei 9279-96, legal é o ato administrativo que indeferiu o privilégio requerido”⁷⁶. (Grifos nossos).

“Assim, como a Autora não se valeu do disposto no art. 230 da Lei nº 9279/96, a PI 9302065-1, depositada no Brasil em 26 de maio de 1993, não encontra proteção legal, estando correto o ato administrativo praticado pelo INPI, que indeferiu o pedido de privilégio com base no art. 229 da referida Lei nº 9279/96, com a redação que lhe deu a Lei nº 10.196/2001”⁷⁷. (Grifos nossos)

“Não há irregularidade no indeferimento de patente depositada em 29/11/94, data em que o acordo TRIPS ainda não estava em vigor, vigorando apenas a Lei 5.772/71, que negava registro a essa espécie de patente”⁷⁸. (Grifos nossos)

A questão do artigo 18 do AN 126/96

Segundo o artigo 18 do AN 126/96,

18. Os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231.

18.1. Incluem-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido denegada, ainda que outras matérias constantes do mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente.

Tal dispositivo foi severamente combatido por um número dois pareceristas que me antecederam na análise deste caso.

76 Apelação Cível 2002.51.01.507755-5, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, julgado em 24.10.2005.

77 Ação de Procedimento Ordinário de nº 2005.51.01.519019-1, 37ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Juíza Daniela Pereira Madeira, julgado em 06.09.2006.

78 Apelação Cível 2001.02.01.035647-2, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Messod Azulay, decisão unânime, julgado em 27.09.2005.

Em síntese, Douglas Gabriel Domingues entende que o ato normativo é ilegal, “*pois não pode modificar, extrapolar ou contrariar a lei...*”, uma vez que afronta o princípio da reserva legal. Paula Bem-Ami confirma tal entendimento: “*o item 18 do Ato Normativo 126/96 impõe uma restrição adicional, não prevista na Lei, razão pela qual não é admissível*”.

Lauro Gama Junior e Gustavo Binenbojm defendem que “os atos normativos baixados pelo INPI, a pretexto de regulamentarem a aplicação do PCT no Brasil ou o depósito de pedidos fundados no artigo 230 da LPI, atribuíram efeitos preclusivos à retirada de pedidos PCT, cuja fase nacional não se iniciou, depositados no Brasil sob a égide do CPI. Por isso, colidiram, de frente, com as normas do próprio tratado em vigor no país com força de lei ordinária”.

Conquanto se alinhem entre tais especialistas alguns dos mais ilustres publicistas, quero crer que a análise efetuada é suscetível de alternativas, que apontam para outra solução, que a sugerida pelos importantes e ilustrados textos. Na verdade, a correta aplicação desse dispositivo necessita de tanto cuidado no âmbito da doutrina publicista quanto no campo da propriedade intelectual, dupla militância que nem todos os autores têm oportunidade de obter.

Este parecerista, Procurador do Município do Rio de Janeiro aposentado, servidor público até sua aposentadoria, concursado para um cargo que exige contínua proficiência na prática publicista, encarregado, por seis anos, de exercer a censura constitucional da atividade legislativa de ente político, examinador de direito público em série de concursos para a advocacia do Estado, e praticante nos campos da Propriedade Intelectual há 28 anos, teve a fortuna dessa dupla experiência. Só essa tarimba, e não que se arrogue ainda que parcela do brilhantismo dos seus antecessores, lhe dá a ousadia de apontar as reflexões que se seguem.

A ideologia contra as regulamentações subsidiárias

Restolho do período autoritário, ainda subsiste no direito brasileiro uma ideologia contra os atos menores dos entes públicos, como se só coubesse a emissão de atos primários, e como se só os corpos legislativos recebessem a unção do Paracelso para construir a ordem jurídica em avanço da Constituição.

Pois parte impressionante dos pareceres a que já se referiu verbera exatamente esse pecado do INPI: emitir ato normativo em que, interpretando a norma vigente, determinasse *norma de ação ao corpo de servidores*, sob o princípio hierárquico.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicritiba

Sobre o tema, tive assim o ensejo de refletir ⁷⁹:

A essência da questão em análise é a hipótese de um decreto que não se conforma à letra da lei autorizativa, ao criar um *discrímen* nela não especificamente autorizado. Assim, o decreto, aplicando a autorização legal, deveria subordinar-se total e literalmente à letra da lei. Para mais consagrada doutrina, qualquer decreto é reservado, limitado e controlado pelo texto da lei.

Temos aqui, quando começamos a enfrentar a questão jurídica da natureza dos decretos, de lembrar um egrégio desencantador de discursos: Gaston Bachelard ⁸⁰. O epistemólogo francês ensina que o processo de conhecimento encontra certas resistências, as quais têm muito em comum com as barreiras com que se depara o psicanalista em sua pesquisa da subjetividade.

Assim é que o físico encontra, para chegar aos conceitos mais abstratos, a dificuldade de eliminar de seu raciocínio o fascínio pela materialidade dos objetos - a lenda de Newton e de sua maçã o perseguem. O sensível, o tangível, o imediato, desviam seu discurso, resistem à conceituação, ao processo de abstração. A evolução da Ciência fica freqüente e longamente sustada por resistências mínimas, irrelevantes, cujo poder só se explica por uma psicanálise do conhecimento.

Quando se observa a evolução do conceito de Poder Regulamentar, em Direito Administrativo, a lembrança de Bachelard é inevitável ⁸¹.

79 BARBOSA, Denis Borges. Eficácia do Decreto Autônomo (Estudos de Direito Público). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

80 [Nota do original] Bachelard, Gaston, O novo espírito científico, 3a ed. - Sao Paulo : Nova Cultural, 1988.

81 [Nota do original] Sem pretender esgotar a alentada bibliografia sobre a questão, coube-nos recorrer a Leite, Luciano Ferreira: O regulamento no Direito Brasileiro São Paulo- ed. Revista dos Tribunais, 1986; Gasparini, Diógenes, Poder Regulamentar, 2ª edição São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1982; do mesmo autor, Direito Administrativo São Paulo, ed. Saraiva, 1989; Gonçalves, Emílio O Poder Regulamentar do empregador: o regulamento do pessoal na empresa São Paulo, ed. Ltr, 1985; Leal, Victor Nunes, Problemas de Direito Público Rio de Janeiro, ed. Forense, 1960; Ataliba, Geraldo: Decreto Regulamentar no sistema brasileiro, Revista de Direito Administrativo, vol.: 97, pág. 21 à 33; Meirelles, Hely Lopes Direito Administrativo Brasileiro São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1991; Duarte, Clenício da Silva: Regulamentos independentes Revista de Direito Público, vol.:16, pág: 89 à 95; Silva, Carlos Medeiros O Poder Regulamentar e sua extensão Revista de Direito Administrativo, vol.: 20, ano: 1950, mês: abril/jun.; Sundfeld, Carlos Ari: Criação, estruturação e extinção de órgãos públicos: limites da lei e do decreto regulamentar. Revista de Direito Público, vol.: 97, ano: 1991; Motta, Amílcar: Poder Regulamentar: natureza jurídica, conteúdo, espécies, efeitos, limites e eficácia Revista de Direito da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro, vol.: 30 Parecer Normativo nº 2, pág.: 373 à 382; Velloso, Carlos Mário da Silva: Do Poder Regulamentar Revista de Direito Público, vol.: 65, ano: 1993, pág.: 39 à 76; Barroso, Luís Roberto:

Resistências enormes surgem, especialmente, após períodos de ditadura ou restrição constitucional, à noção de decreto como um mecanismo juridicamente neutro. Como uma forma de manifestação da vontade administrativa que não tem, por si só, conteúdo ditatorial ou opressor.

Mas é o cunho ditatorial do decreto que sobreleva à doutrina constitucional recente. Tal noção, subjacente à tendência doutrinária de restringir o decreto ao regulamento, e este à expressão subordinada da lei, pode ser vista do textos de juristas da mais elevada competência⁸². Num exemplo precioso, leia-se o que diz José Alexandre Tavares Guerreiro:

Um dos traços peculiares de nossa experiência política, ao longo do tempo, vem sendo, justamente, o desequilíbrio dos poderes, evidenciado sobretudo pela hipertrofia do executivo, uma espécie de disfunção congênita e incurável de um organismo periodicamente acometido de crises constitucionais e cronicamente debilitado pela patologia do autoritarismo presidencial, não raras vezes degenerado em incoercíveis estados ditatoriais. Sintoma característico desta moléstia nacional é, precisamente, a frequência dos excessos regulamentares.

Disposições constitucionais transitórias; delegações legislativas; poder regulamentar. Revista de Direito Público, vol.: 96, ano: 1990, mês: out./dez, pág.: 74 à 77; Cretella Júnior, José: Comentários à Constituição Federal Brasileira de 1988 vol.: V, pág.: 2896 à 2901; Mello, Celso Antônio Bandeira: Elementos do Direito Administrativo Discricionariedade e Legalidade, cap.: 08, pág.: 284 à 298 São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1991; Mello, Celso Antônio Bandeira: Poder Regulamentar e Legalidade Revista de Direito Público, vol.:4, ano: 1993, pág.: 71 à 77; Wald, Arnoldo: Ato vinculado e direito adquirido: limitações ao Poder Regulamentar Revista dos Tribunais, vol.: 664, ano: 1980; Martins, Augusto Henrique Werneck: Reflexões acerca do Poder Regulamentar: Propostas à Constituinte, Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, vol.: 40,ano: 1988; Ferreira, Sérgio de Andréa: Poder Regulamentar Boletim de Direito Administrativo, ano: 1988, mês: agosto; Medauar, Odete: Poder Discricionário da Administração, Revista dos Tribunais, vol.: 610; Guerreiro, José Alexandre Tavares: Regulamento e seus pretextos, Revista Trimestral de Direito Público, vol.: 1, ano: 1993; Mukai, Toshio: Vedação constitucional de se legislar por portarias, resoluções e outros atos normativos de terceira categoria ADCOAS, Boletim Legislativo, nº 2 ,ano: 1992, mês: janeiro; Hauriou, André: A utilização em direito Administrativo das regras e princípios do direito privado, Revista de Direito Administrativo, vol.: 1, fasc.: 2, pág.: 465 à 473, ano: 1945, mês: abril; Esmein, A: Eléments de Droit Constitutionnel: Français et comparé Paris , ed.: Recueil Sirey, , 1914; Moreau, Jean Louis, La fonction publique Paris, ed.: Générale de Droit et Jurisprudence, 1987; Hauriou, André Droit Constitutionnel et politiques Paris, ed.: Motchrestien, 1970; Hauriou, Maurice Droit Administratif 4^a edição, 1938.

82 [Nota do original] Luís Roberto Barroso, Bandeira de Mello, Vítor Nunes Leal, Geraldo Ataliba, Celso Ribeiro Bastos, Michel Temer, Carlos Mário Velloso, opi. cit. manifestam, em maior ou menor grau, o cunho ideológico de sua rejeição aos decretos de cunho autônomo. Expressão curiosa desta tendência é o artigo de Augusto Werneck, citado, em que, assumindo como historicamente verdadeiro o teor autoritário do decreto, propõe como solução que se incorpore o poder legisferante do executivo ao texto da Carta, como dado constitucional inevitável.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Geraldo Ataliba, que acusa os propugnadores do regulamento autônomo de “arautos da teoria do “Executivo Forte”, da literatura italiana do período fascista, alemã da época nazista ou francesa de todas as épocas”, confessa:

*“o subscritor destas linhas foi levado a escrever, com dureza de palavras, dois trabalhos para tentar denunciar o mau uso do direito comparado, combater os regulamentos autônomos (...) O momento presente da experiência brasileira é melancólico, no que ao tema concerne. Abusos do Executivo, tolerância do Judiciário, penetração de uma literatura superficial (...)”*⁸³.

Sem nenhuma contestação à realidade histórica a que se refere o Tavares Guerreiro, há que se notar, de outro lado, que tal justo furor contribuiu enormemente para a incerteza científica com que a nossa doutrina trata a questão dos decretos do executivo. Deve-se enfatizar, em ressalva à qualidade metodológica dos juristas brasileiros, especialmente os posteriores à Carta de 1988, que o fantasma do Poder Regulamentar não é nem atual, nem nativo.

Com efeito, apenas essa tradição antiautoritária leva à rejeição *ideológica* desse te-
cimento plúrimo da ordem jurídica. Pois que a construção da doutrina constitu-
cional corrente aponta para a descentralização da construção da ordem jurídica:
para a responsabilidade de cada ator na construção da ordem jurídica, não menos
do Judiciário quanto do ente da Administração.

Note-se que não se postula aqui, qualquer excesso ou ato de construção originá-
ria de Direito:

Enfatize-se que nunca se postulou, mesmo entre os defensores do
regulamento autônomo, a possibilidade de exprimir a vontade do
executivo *contra legem*, através de ato regulamentar⁸⁴. Em geral, a
expressão normativa do executivo é apenas entendida possível nos casos
de *congressional inertia, indifference or quiescence* de que falava

83 [Nota do original] Prefácio, in Luciano Ferreira Leite, op.cit.

84 [Nota do original] Com exceção, outra vez, do caso dos regulamentos de organização, na vigência da Carta de 1967, como este autor teve ocasião de sustentar em seu voto vencedor de 12 de janeiro de 1988, no Conselho Nacional de Seguros Privados, no tocante à própria estrutura do Conselho, fixada por decreto-lei e posteriormente modificada por regulamento. Sob a Carta de então, parecia intrinsecamente executiva a capacidade de organização da Administração, exercitável pois por decreto. Vide, quanto ao ponto, Sundfeld, op.cit.

Jackson. Nunca, assim, se postulou o exercício de regulamento independente em desafio frontal à manifestação do Legislativo, no âmbito de sua competência.

De outro lado, como nota, numa das mais brilhantes análises da questão, Geraldo Ataliba⁸⁵, não parece razoável a possibilidade de um decreto regulando comportamento *inteiramente* estranho à Administração⁸⁶. Não se regulamenta o Código Civil; nunca se chegou a fazê-lo em nossa história. A razão disto é simples: não cabe, como é óbvio, regulamentar o que não se cumpre executar⁸⁷.

Assim, são os desmandos da Administração, e não os do decreto, o objeto real da insurgência da doutrina pátria: maior o Estado, maior o poder de seus agentes, e mais eficaz será o decreto para jungir, *através do comportamento dos agentes subordinados*, a repercussão do aparelho do Estado sobre os administrados. Assim, não espanta que a maior parte da elaboração doutrinária sobre a excessividade dos decretos nasça no campo tributário.

É precisamente aqui onde se coloca o art. 18 do normativo: ele se dirige à Administração, aos agentes do INPI, e nunca aos administrados. Assim, a tese de que ele cria *indevidamente* direito é ideológica e imprecisa quanto aos fatos.

Pois o que se visa no dispositivo determinado é o valor maior da transparência e da isonomia no tratamento dos pedidos de patentes. É a manifestação de uma interpretação *única, constante e previsível* sobre a matéria em questão.

Tal se dá de forma a evitar a opacidade e inconstância que por vezes acomete o INPI, por exemplo, como aconteceu nas décadas de 80 e 90 no tocante à patenteabilidade das reivindicações de uso, ou dos requisitos de invenções de combinação⁸⁸. Em ambos os casos (e temos aqui apenas exemplos) as decisões admi-

85 [Nota do original] Op.cit., p. 27.

86 [Nota do original] No entanto, vide Diógenes Guasparini, Poder Regulamentar, op. cit., p. 55 e a doutrina nele citada.

87 [Nota do original] Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, tomo III, p. 124.

88 Vide a nossa Nota sobre nulidade de muitas patentes de combinação concedidas sob o Código da Propriedade Industrial de 1971, encontrada em <http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>.

nistrativas foram tomadas casuística e opacamente, sem motivação e sem generalidade. E para a posterior confusão do Judiciário.

Curiosamente, os titulares de patentes nunca se insurgiram contra essas oscilações administrativas, obscuras, imotivadas e casuísticas, no que vieram inconspicuamente a favorecê-los.

O art. 18 do AN 126, em radical contraposição às manifestações ditatoriais do Executivo, perfaz exatamente sua missão modesta e cidadã de explicitar as ações do executivo; de uniformizar as ações dos agentes subordinados; de assegurar a sindicabilidade de suas interpretações.

O que resta é determinar se a interpretação do normativo é compatível com o direito posto.

O normativo como expressão do direito posto

O que o art. 18 expressa é a convicção de que não cabe recuperar do domínio público o que, nele, já se havia consolidado. O procedimento administrativo patentário tem uma singularidade, da qual os ilustres publicistas que me antecederam na análise do mesmo assunto não se deram conta.

Quando o objeto do pedido de patente é publicado – em qualquer parte do mundo – entra no *conhecimento comum*. A regra central da constitucionalidade das patentes é a de que se atribui a exclusiva, em exceção às liberdades fundacionais da Constituição, como contrapartida da publicação, do aumento *do conhecimento público* das tecnologias.

Uma vez tendo tal conhecimento ocorrido, não mais subsiste a contraposição de interesses públicos que legitima a exclusiva. Na verdade, conferir um monopólio em restrição às liberdades econômicas, sem que em nada aproveite à sociedade, foge a qualquer ponderação.

O procedimento administrativo que conduz à patente, necessariamente cuidadoso, universalmente refletido, inicia-se antes do conhecimento público. Em seu zelo, ele perpetua, condicionalmente ao sucesso da pretensão, o interesse do requerente da patente, *enquanto dure*. No entanto, se não satisfeitas quaisquer das exigências procedimentais, *perece a pretensão*.

Os exemplos desse perecimento são plúrimos:

1. Não pagamento das anuidades
2. Não atendimento às exigências técnicas
3. Abandono
4. Não cumprimento dos prazos procedimentais.
5. etc.

O procedimento administrativo patentário é um fio delicado e preciso, razoável e (na previsão legal) adequado aos interesses contrastantes do inventor e da sociedade. Mas, interrompido, por qualquer das razões previstas em lei, parece a pretensão patentária. Sempre foi assim na nossa história.

Assim se protege o interesse público. Como nota recente acórdão no AI 200602010084342, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

Na aludida petição dos autos originários (vide cópia de fls. 121/123), o Parquet apresenta, devidamente a justificativa de seu ingresso na lide, com esteio no “*caput*” do artigo 127, da Constituição Federal, por ser “*inegável o interesse público, de natureza difusa*”, eis que:

a) “o interesse que se pretende tutelar na presente ação civil pública é aquele difuso relativo à manutenção da regularidade da ordem econômica, que será lesionada através da restrição indevida da livre iniciativa e concorrência ocasionadas pela concessão supostamente ilegal de uma patente”;

b) “paralelamente à defesa da ordem econômica , à proteção à livre iniciativa em detrimento do monopólio das patentes concedidas indevidamente acaba por beneficiar o consumidor que, teoricamente, teria acesso a medicamentos a preços mais acessíveis, na medida em que produzidos por mais de um laboratório, em regime de livre concorrência, sem necessidade de pagamento de royalties”.

E, como consagrava o mais celebrado de nossos doutrinadores de Propriedade Intelectual⁸⁹:

89 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, p. 249-251

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

O interesse nacional, que constitui fundamento para a desapropriação da patente (Código, art. 64), não pode servir de fundamento para prorrogar o prazo do privilégio em benefício do seu concessionário, cujos interesses particulares se contrapõem aos nacionais. **A coletividade, por sua vez, está interessada não na prorrogação do privilégio, mas na sua extinção e na vulgarização das invenções, para que o uso e a exploração destas se tornem livres** (Constituição, art. 141, § 17). Portanto, se por *interesses nacionais* se entenderem os interesses da coletividade, o contra-senso da lei ainda é maior.

Ou seja, em condições normais, sem a presença do *pipeline*, a interrupção do procedimento por tais causas *impede a aquisição posterior da patente*, desde que o invento já esteja em *conhecimento público*. O Art. 18 do AN 126 aplica igual princípio ao *pipeline*.

Assim, não é o Ato Normativo que *modifica, extrapola ou contraria a lei*, nem muito menos *impõe uma restrição adicional, não prevista na Lei*. Na verdade, *data maxima venia*, os ilustres autores é que dão ao *pipeline* uma interpretação tão extensa, tão abrangente e tão bonançosa, que escapam ao alcance necessariamente cuidadoso e prudente da *lex exceptionalis*.

A pressuposição dos autores mencionados, aliás muito divulgada até que a jurisprudência pátria incorporou a análise de interesse público na propriedade intelectual, é de que a interpretação das normas deva essencialmente favorecer o titular dos direitos, sem maior atenção a que tal interesse privado coexiste com o interesse da sociedade. A análise constitucional da Propriedade Intelectual, não só no Brasil, mas em todos os países de maior elaboração jurídica, aponta, no entanto, para a coercividade de um justo balanceamento. O que o Ato Normativo faz é aplicar o princípio geral da lei pátria, em exato cumprimento.

De outro lado, o dispositivo nem de longe *colide, de frente, com as normas do próprio tratado em vigor no país com força de lei ordinária*. Enganam-se aqui os excelentes publicistas que assim expressaram seu douto entendimento. O que talvez se explique pela sua familiaridade restrita com a Propriedade Intelectual e, especial, com o complexíssimo Tratado.

Este parecerista, ao contrário, entende que o Ato, *no tocante ao PCT*, cumpriu com exatidão a norma, nos exatos termos que venho propondo há vinte anos.

Todas as exceções ao princípio da novidade sofrem interpretação restrita

Sem novidade, não há patente. É a regra em nosso direito, com exceções restritíssimas, como recentemente tive ocasião de estudar ⁹⁰:

Como foi dito logo acima, a restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais. Conversamente, exceções ao princípio da novidade, imposto pela cláusula constitucional, sempre suscitam leitura cuidadosa, justificação precisa, e aplicação meticulosa da razoabilidade [⁹¹].

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

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

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

São eles o interesse secundário da sociedade – de propiciar o desenvolvimento econômico e tecnológico pelo estímulo ao

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

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

investimento em novas criações, favorecendo assim o investidor em seu interesse primário; e o outro interesse puro da sociedade, que é de ter acesso mais imediato e completo possível aos frutos dessas novas criações, sem as desvantagens da exclusiva.

Vale recordar, em prol de nosso entendimento, os exemplos jurisprudenciais acima citados, segundo os quais “Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis omnium”.

Na verdade, a primeira exceção, da qual o PCT é apenas uma forma complexa, apenas antecipa o trato contínuo do procedimento administrativo brasileiro a um fato ocorrido no exterior, que é o exercício da pretensão patentária em país com o qual o Brasil mantenha tratado ⁹²:

A prioridade sob a perspectiva constitucional

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

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

O art. IV tem por fim garantir, durante prazo determinado, os direitos de prioridade dos inventores ou dos individuos que registrarem regularmente dezenhos ou modelos industriaes, marcas de fabrica ou de commercio em qualquer dos Estados da união.

A segunda e terceira exceção têm como justificativa constitucional a isonomia entre o titular estrangeiro e o nacional, em benefício deste; e a superação das fragilidades dos pequenos inventores. Sobre este específico ponto, continua o trabalho recém citado:

92 BARBOSA, Denis Borges, A novidade das patentes..., op. Cit.

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

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

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

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

Dizem as Anotações à Constituição Americana⁹³ exatamente sobre essa questão:

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

O direito de competir a que se refere o art. 1^o da nossa Carta é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que *fora dos limites muito estritos da proteção concedida*, o público tem direito livre de copiar. Diz a decisão da Suprema Corte

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso *Bonito Boats*⁹⁴, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

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

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

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

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

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

Num sumário enfático, qualquer exceção à regra da novidade é excepcional e – já o dissemos quanto ao *pipeline* – de alcance restritíssimo.

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

A leitura contrastante dos pareceristas anteriores

Assim, de princípio, a leitura do art. 18 do AN 126 não é nem de longe desrazoável, ao dar conteúdo mínimo ao *pipeline*, e não o alcance bonançoso e pródigo que a leitura dos ilustres publicistas que me precederam entendeu lhe conceder.

Na verdade, o que fez o dispositivo em questão foi aplicar a regra geral do procedimento administrativo patentário. Os autores mencionados, no entanto, preferiram assegurar ao *pipeline* um conteúdo *amplíssimo*, em maior extensão e em preferência ao padrão geral do direito.

A reflexão subjacente é: se se faz indulgência do requisito da novidade no *pipeline*, mesmo quando não houve exercício prévio de qualquer pretensão, porque não fazê-lo quando já houve exercício prévio da pretensão, e esta foi denegada ou seu procedimento interrompido?

Ou seja, assegurar à situação excepcionalíssima da *patente sem novidade* tratamento ainda mais favorável do que se atribui às *patentes com novidade*. Não é este um tratamento isonômico. Há, aí, um discrimen irrazoável, sim, mas na solução sugerida por tais autores.

Partindo de uma leitura em que as restrições ao *pipeline* seriam odiosas, e de que a proteção do particular em face do Estado seria adequada, tais juristas certamente aplicaram a ideologia liberal e (sempre o restolho histórico) antiautoritária, ainda que no caso, em favor do investidor de grande porte e – possivelmente – em obstinado detrimento do interesse social.

Tais autores, assim, militam pela aplicação *isonômica* do que nosso STF classifica como *monopólio* num caso em que não lhe redime a novidade. Benefícios, privilégios, isenções tributárias, exações excepcionais de todo gênero, sob a mesma perspectiva, mereceriam ampliação até o máximo esgarçamento, sempre que se defrontasse o *indivíduo* (ainda que o grande investidor na indústria de agrotóxicos) em face do *estado* (ainda que em simples tutela do interesse social).

Não parece a esse subscritor que isso realize a ponderação dos valores constitucionais aplicáveis, ou que atenda à razoabilidade na acepção do comezinho bom senso.

O caso específico do PCT

Nossa reflexão, até este ponto, se aplica a todos os casos de aplicação do art. 18 do AN 126. Mas o caso do PCT – especialíssimo que é – merece reflexão específica.

Como vimos, o não exercício da designação do PCT é um caso de abandono, no direito brasileiro e – pelo menos – no âmbito da Convenção Européia e no direito americano. Vale dizer, sem ir mais além, em pelo menos a maior parte das nações de economia de mercado. Os investidores e agentes econômicos internacionais têm de ter ciência das conseqüências do não exercício da designação, ou pelo menos do risco desse não exercício, num contexto de mutações do sistema jurídico internacional.

Se a isonomia de tratamento entre as pretensões patentárias *com novidade* e as pretensões patentárias *sem novidade* merecem, como *razoável*, a interpretação que lhe deu o AN 126, a situação excepcional do PCT – em que houve idêntico início do procedimento administrativo, mas *voluntário abandono* – ajusta-se ainda mais à hipótese normativa. E, numa ponderação crescente dos interesses e manifestações de vontade em jogo, em tais casos a solução do normativo é ainda mais *razoável*.

Com efeito, descabe dar àquele pretendente ativo e cioso da proteção de seus interesses tratamento isonômico àquele que se omite; aquele que milita, ainda na expectativa do *jus condendum*, não pode ser equiparado àquele que descarta de seus próprios interesses. A diligência na proteção de interesses relativos à patente é importante demais, no ambiente internacional, para que a desídia seja um padrão de comportamento empresarialmente aceitável.

Vale dizer, o abandono nesse caso é punido *pela lex mercatoria*. Como o enfatizamos em pé de página anterior, a regra *non dormientibus* é uma das raras universalidades do sistema jurídico *anacional*, que surge como dado da experiência e das expectativas de todos os agentes econômicos atuando além e em transcendência dos direitos nacionais.

No ambiente das relações jurídicas extra-estatais onde os agentes econômicos em questão interagem, a desídia em tais casos é *contra direito*. Há uma *conscientia sei necessitatis* de que cabe ocupar o campo das pretensões enquanto o direito *in fieri* clara e ostensivamente apontava para uma solução favorável a esses mesmos interesses.

Em face do instituto do *pipeline*, que veio, enfim, a atender as pretensões manifestadas, ainda que em tensão (e, no entender deste subscritor, em violação) da norma constitucional em favor do acesso e ao uso do conhecimento técnico, esse discrimen (entre os que perseguiram e os que abandonaram suas pretensões) é razoável. Ele realiza o estamento pré-jurídico no *jus conditum* em harmonia com o direito *anacional* das relações econômicas internacionais.

Se, na interpretação do STF, as patentes *visam a impelir o agente econômico ao investimento*, o instrumento do *pipeline* deve ser interpretado de forma – no máximo – compatível com os parâmetros da sensibilidade jurídica dos investidores⁹⁵. É, em face do instituto, o limite de plenitude de seu objetivo, um *limite teleológico*.

Assim, mesmo considerando que o *pipeline* fosse constitucional, esse tratamento anti-isonômico entre os omissos e os denodados não teria qualquer papel de incentivo aos investimentos. É, assim, irrazoável, em face da tensão dos princípios constitucionais que presidem todas as exclusivas.

Concluo, desta feita, que, *mesmo se a interpretação do art. 18 do AN 126 não fosse em outras circunstâncias compatível com a lei posta*, ele, no tocante ao abandono do PCT, realizaria adequadamente a interpretação do art. 230 da Lei 9.279/96.

Conclusão

Assim é que me cabe concluir que o depositante sob o PCT, quando não exerceu a designação feita pelo Brasil, abandonou sua pretensão patentária, perdendo o direito postestativo de pretender patente no Brasil.

Esse abandono, em face da interpretação estrita de norma excepcionalíssima a que se deve ao *pipeline*, segue o regime geral do direito brasileiro. Ao aplicar a norma do direito interno, tanto do CPI/96 quanto do PCT, ao caso, o INPI segue o direito aplicável.

⁹⁵ Explica-se assim nossa ênfase no dever de diligência como um aquis da sensibilidade jurídica ínsita ao comércio internacional. Não haverá razoabilidade na pretensão de incentivo ao investimento, quando o pretenso investidor foge dos parâmetros correntes de diligência de seus próprios interesses, tal como aplicáveis à sua própria comunidade.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicritiba

Em suma, que não perseguiu denoadada e ativamente seus interesses sob o PCT, perdeu – segundo o PCT e o CPI – sua patente brasileira. A ocorrência posterior do *pipeline* não tem o condão de retirar do domínio comum este caso em que o interessado, por desídia, inércia, ou descrédito quanto ao direito pátrio, preferiu deixar morrer à míngua.

É meu parecer, inclinando-me, no entanto, ao entendimento dos doutos

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba