

Algumas notas à intercessão do SPC e da patente pipeline

ALGUMAS NOTAS À INTERCESSÃO DO SPC E DA PATENTE PIPELINE	1
<i>Da noção de SPC (Supplementary Protection Certificate).....</i>	<i>1</i>
<i>Da elaboração do SPC nos Estados Unidos.....</i>	<i>2</i>
Outros países.....	3
A análise dos interesses em jogo.....	4
<i>Do meu pronunciamento anterior sobre o tema.....</i>	<i>5</i>
<i>A questão da acessoriedade da patente revalidada.....</i>	<i>6</i>
Efeito das Vicissitudes da patente estrangeira.....	6
A tese da independência limitada da patente <i>pipeline</i>	7
A duração da patente.....	8
Limites de aplicação da lei estrangeira.....	8
Limites de aplicação segundo o DIP.....	9
Majoração de prazo estrangeiro sem correspondência no direito nacional é contrário à ordem pública.....	9
<i>A rejeição da jurisprudência à acolhida do SPC.....</i>	<i>10</i>
<i>Conclusão.....</i>	<i>11</i>

Denis Borges Barbosa (2007) ¹

Da noção de SPC (Supplementary Protection Certificate)

O SPC constitui-se em mecanismo de extensão do prazo de exploração da patente, existente em alguns países ². Tal instrumento tem por função prática assegurar ao detentor de uma patente, concedida em setores sujeitos à regulação sanitária (agroquímicos, farmacêuticos, alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de explorar imediatamente o seu invento pelo tempo necessário a obter a licença de comercialização do órgão de regulação sanitária local, seja o seu prazo de exploração estendido por um período proporcional ao que aguardou a concessão dos órgãos de vigilância sanitária do seu país.

SPC, na prática da OMPI, é um termo genérico, que cobre tanto o instituto correspondente europeu quanto a versão americana, nas hipóteses em que tais patentes podem ser contempladas com certificado de extensão, pelo tempo perdido junto aos trâmites do Food and Drug Administration (FDA) – equivalente da ANVISA nos E.U.A -, o que traduz hipótese de SPC, na nomenclatura padrão da OMPI ³. Com efeito, a

1 Este estudo contou com a pesquisa também do advogado Pedro Marcos Nunes Barbosa.

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

3 Também há uniformidade de nomenclatura no tocante aos órgãos profissionais da advocacia especializada, como se lê no relatório do Chartered Institute of Patent Attorneys, em <http://www.cipa.org.uk/pages/info-papers-phar>: "To compensate for the short effective patent life which pharmaceuticals inevitably have, an extension of the period of

comunicação oficial da parte americana à OMPI, no tocante ao instituto, confirma que a modalidade correspondente ao instituto, nos Estados Unidos, é classificável como SPC⁴.

No documento internacional pertinente, assim se pronunciou a parte americana:

Question 3: Please, specify the legal basis for granting SPCs (national law, regional regulation, etc.).

(a) In the field of medicinal products

(1) Laws United States Code (U.S.C.), Title 35 Patents, Sections 155, 155A, and 156 on Extension of Patent Term: 35 U.S.C. § 155

– 156 (2000) and Code of Federal Regulations (C.F.R.) Rules of Practice in Patent cases, Extension of Patent term: 37 C.F. R. § 1.710 – 1.785 (2000)”.

Da elaboração do SPC nos Estados Unidos

Cabe aqui o relato das razões de política pública que levaram determinados países a adotar o SPC, com vistas ao reequilíbrio de seus interesses relativos às patentes nos setores regulados.

A idéia de conceder um instrumento que possibilitasse a extensão da proteção temporária para os detentores de patentes em setores regulados, que tiveram seu exercício debilitado pela morosa atuação da agência reguladora, foi derivada da política pública do presidente Carter em 1978. O entendimento de extensão foi embasado Conselho *of Commerce and Trade*, conjuntamente com a divisão Anti-truste através de Bill Baxter, e com o Departamento de Justiça norte-americano, resultou na *bill – S.255 (98th Congress, 2d Session)*.⁵

O projeto foi abraçado pelo Deputado Henry Waxman, que era o presidente da comissão de Saúde do congresso, e em 1984 foi aprovado através da Lei 98-417.⁶

A primeira parte do diploma legal tem o simples objetivo de favorecer a concorrência na indústria farmacêutica, permitindo a minoração dos preços, através da limitação na atuação da agência reguladora FDA sobre os experimentos de novas medicações sujeitas ao processo mais simplificado de avaliação (ANDA's), que ficara impedida de exercer sua atividade livremente, só sendo permitida a requisição de *bioavailability studies*.⁷ Ou seja, a instituição dos genéricos.

Para balancear o forte estímulo a produção das medicações “genéricas”, a Lei determinava que os pretendentes usuários do processo ‘ANDA’ deveriam comprovar pelo menos um dos quatro requisitos: I) que a droga não estava protegida por patente; II) que havia uma patente, mas que está expirou; III) que a patente expirará antes da

legal protection (patent term restoration) has been possible in the USA since 1984 and in Japan since 1988. Europe has accordingly introduced Supplementary Protection Certificates (SPCs) for pharmaceuticals which provide a maximum of 15 years legal protection after the first marketing authorisation in the European Union, subject to a maximum SPC term of 5 years. The EU Regulation 1768/92 make SPCs available for patents that are extant in the EU on or after 1st January 1993 in most EU member states, but introduction of the provisions was deferred in Spain, Portugal and Greece until 1st January 1998”.

4 Vide o comunicado oficial americano em <http://www.wipo.int/scit/en/mailbox/circular/circ2505/us.pdf>

5 MOSSINGHOFF, Gerald J. Overview of the Hatch-Waxman Act and Its Impact on the Drug Development Process – Food and Law Journal, EUA, pg 188.

6 Ibidem.

7 Idem, pg. 189.

entrado do genérico no mercado; ou IV) que a patente não será infringida, ou que a primeira é inválida.⁸

De certa forma a Lei tentou minorar os efeitos sofridos pelos detentores pioneiros da patente, pela entrada das medicações genéricas no mercado. Entretanto, a Lei não logrou êxito em fazê-lo (vide caso da medicação Naprosene que, após um ano do fim do monopólio perdeu 75% do seu mercado).⁹

O interesse público norte-americano envolvido na celeridade de aprovação de novos medicamentos influenciou, novamente, a atuação da FDA que em 1997 editou uma portaria¹⁰, na qual foi reduzido o tempo de averiguação dos remédios.

Assim, a legislação norte-americana, através do Hatch-Waxman Act¹¹ concede aos titulares de patentes farmacêuticas uma extensão do prazo de monopólio, se de fato houve empecilho administrativo que atravancasse a exposição no mercado, da medicação protegida.

Tal medida tem como lastro o fato que a simples concessão da patente não permite a livre circulação da medicação; dependendo a última da aprovação junto ao órgão regulador pertinente (FDA), o que pode demorar um considerável lastro de tempo¹². Este tempo de prorrogação que é concedido, nunca superior a 5 anos, em regra corresponderá ao lastro no qual o produto não pode ser comercializado. Factualmente, o escopo da Lei foi evitar prejuízo ao particular ante a morosidade do processo burocrático estatal.

Elucide-se, no entanto, que após a concessão da prorrogação, a patente não perdurará por mais de quatorze anos.¹³ A extensão do prazo da patente já concedida, também tem como objetivo minorar a lesão sofrida pelo inventor, uma vez que a legislação permite que pessoa distinta da detenção do monopólio efetue testes com o objeto patenteado.¹⁴ O intuito do governo norte-americano é a tutela do inventor com o estímulo da concorrência.

Um dos exemplos de patente que gozaram do benefício da prorrogação foi o adoçante artificial *aspartame*¹⁵.

Outros países

O instituto ocorre também no direito japonês. Conforme a previsão da Section 67 (2) da legislação japonesa, a patente pode ter seu prazo de proteção jurídica estendido, por no máximo cinco anos, se após a concessão da patente esta for atravancada pela

8 Lei 98-417

9 MOSSINGHOFF, Gerald J, pg. 190.

10 Food and Drug Administration Modernization Act, Pub. L. n° 105-115, 111 Stat 2296 (1997)

11 P.L 98-417 - <http://www.house.gov>

12

<http://joewilson.house.gov/UploadedFiles/HEALTH%20%20Pharmaceutical%20Patent%20Term%20Extensions%20A%20Brief%20Explanation.pdf>

13 CRS Report RL30756

14 Elizabeth H. Dickinson “FDA’s role in marketing exclusivity determinations”, Food and Drug Law Journal, 1999, 201.

15 96 Stat. 2065 (4 Jan 1983); P. L 97-414

necessidade de outorga de licença de órgão governamental:

“The term of the patent right may be extended, upon application for registration of an extension, by a period not exceeding five years if, because of the necessity of obtaining approval or other disposition which is governed by provisions in laws intended to ensure safety, etc. in the working of the patented invention, and which is provided for in Cabinet Order as being such that, in view of the object of the relevant disposition, it was not possible to work the patented invention for two years or more”¹⁶

Também a legislação Australiana possui um dispositivo bastante. Contudo, a patente, lá, tem validade inicial de 20 anos, podendo ser estendida para 25 anos de vigência desde que:

“i)(a) at least one pharmaceutical substance per se must be disclosed in the patent and in substance fall within the scope of a claim or claims; and/or

(i)(b) at least one pharmaceutical substances produced by a process involving the use of recombinant DNA technology must be disclosed by the patent and in substance fall within the scope of a claim or claims of the specification;

(ii) the goods containing or consisting of the substance must be included in the Australian Register of Therapeutic Goods

(iii) a minimum of 5 years must have elapsed between the filing date of the patent and the date of first regulatory approval of the pharmaceutical substance.”¹⁷

A análise dos interesses em jogo

No sistema europeu, a análise dos interesses em jogo encontra uma importante decisão judicial que precisa a natureza do SPC como *estranho ao balancamento dos interesses da patente*¹⁸:

To encode an *ordre publique* provision is to ask patent law to assess the purpose to which the patent is put. This is not a function of patent law. This was made clear by the European Court of Justice when called on by the Dutch Government to annul the Biotech Directive. Here, the Netherlands Government was, in effect, ‘question[ing] the ethical basis of patenting biotechnology’¹⁹. In rejecting the Dutch, the European Court of Justice observed ‘patent law was not the appropriate framework for [the] regulation of research or the use in society of patented products²⁰.’

Note-se que a própria noção de reequilíbrio dos interesses em jogo, como mecanismo de interesse público (de razoabilidade no sentido constitucional) é duvidosa:

“In considering the consistency of intellectual property legislation with the National Competition Principles, the Ergas Committee "specifically sought from the Australian Copyright Council (which argued for an **extension** of the copyright term) evidence that an **extension** would confer benefits in excess of the costs it would impose. No such evidence

16 http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/jp/jp006en.pdf

17 Section 70 - <http://www.drugterm.com/help.htm>

18 Duncan Curley and Andrew Sharples, ‘Patenting Biotechnology in Europe: The Ethical Debate Moves On’ Opinion [2002] European Intellectual Property Reports 565. The Biotech Directive allowed the patenting of higher life forms.

19 Curley and Sharples, above n°7117, 565

20 Ibid 569

has been provided." (Ergas Report, 2000: 83).²¹

Do meu pronunciamento anterior sobre o tema

Em momento anterior, tive ocasião de expressar meu entendimento segundo o qual não caberia prologar-se, de forma alguma, o prazo de uma patente *pipeline* com base num SPC (em suas modalidades européia ou americana). Assim dissemos, no estilo informal próprio aos *blogs* de internet:²²

Não creio que seja possível medir o tamanho da patente *pipeline* pela equação (patente original+SPC. Por que?

Comecemos olhando o Art. 230. do CPI/96. Lá se diz que (§ 4º.)

"Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único."

Acontece que esse período se refere à patente como definida nos tratados e convenções em vigor no país; o que diz o caput do art. 230 do CPI/96 é o direito é exercido "por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil". Assim, é preciso então precisar se o SPC é uma patente nos termos dessas convenções e acordos.

Não me parece que seja. Em primeiro lugar, como diz a norma européia em seu art. 4o.²³, a proteção não é idêntica à da patente, mas cobre apenas um segmento da proteção anterior –

"the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorization to place the corresponding medicinal product on the market and for any use of the product as a medicinal product that has been authorized before the expiry of the certificate"²⁴.

A proteção é assim um monopólio *do produto registrado na vigilância sanitária*. Por que isso? Pela aplicação do princípio do balanceamento constitucional dos interesses em jogo.

Dizem os consideranda do Regulamento Europeu 1768/92:

Whereas all the interests at stake, including those of public health, in a sector as complex and sensitive as the pharmaceutical sector must nevertheless be taken into account; whereas, for this purpose, the certificate cannot be granted for a period exceeding five years; whereas the protection granted should furthermore be strictly confined to the product which obtained authorization to be placed on the market as a medicinal product²⁵

Assim, a patente cobre a exclusividade da tecnologia reivindicada; o SPC, o *do produto registrado*. Como o produto é registrado lá, só lá, com efeitos exclusivamente circunscritos ao território pertinente, não há objeto possível em face de uma patente emitida aqui.

21

[Http://72.14.203.104/search?q=cache:R3ml5wWoH2MJ:www.ema.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/\(AEEBC4E05675B564D2489B776B8B056A\)-p93%2BHazel%2BMoir.PDF/%24file/p93%2BHazel%2BMoir.PDF+japan+patent+extension+law+ordre+publique&hl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=3](http://72.14.203.104/search?q=cache:R3ml5wWoH2MJ:www.ema.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/(AEEBC4E05675B564D2489B776B8B056A)-p93%2BHazel%2BMoir.PDF/%24file/p93%2BHazel%2BMoir.PDF+japan+patent+extension+law+ordre+publique&hl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=3)

22 Vide http://denisbarbosa.blogspot.com/2004_12_19_denisbarbosa_archive.html, datado de 23/12/2004.

23 Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, encontrada em (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31992R1768&model=guichett)

24 "A proteção conferida pelo certificado só se estenderá ao produto coberto pela autorização de colocar no mercado, o produto medicinal correspondente e por qualquer uso deste como o que foi autorizado antes da expiração do referido certificado."

25 "Visto todos os interesses em jogo, incluindo aqueles pertinentes à saúde pública, em um setor tão complexo e sensível quanto o farmacêutico, devem ser observados; visto que, para esta finalidade, o certificado não pode ser concedido por um período que excede cinco anos; visto que a proteção concedida deve ser estritamente restrita ao produto que obteve a autorização para ser colocado no mercado como um produto medicinal"

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

O motivo da concessão do SPC é distinto da concessão da patente. Ou seja, SPC não é patente.

Em terceiro lugar, a prorrogação da patente pipeline em razão do SPC europeu importaria em fazer o público e o governo brasileiro indenizar uma desídia ou dificuldades práticas de uma administração estrangeira o que, por mais entusiásticos que possamos ser quanto à colaboração internacional, é uma doadura.

Em quarto lugar, a economia do art. 230 é voltada exatamente às hipóteses em que " o objeto [da patente] não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento ".

Pode acontecer que esse retardo seja meramente voluntário; mas essa hipótese acadêmica empalidece quanto à probabilidade realística que o diferimento resulte de retardo no registro sanitário. Assim, a eventual barreira à entrada no mercado a quo é exatamente compensada aqui pela pipeline. Acrescer as farras do pipeline com mais acréscimos, a pretexto exatamente da mesma barreira à entrada é criar uma patente-marajá.

Finalmente, vamos dar uma olhada no artigo 5o. do Regulamento Europeu:

Article 5 Effects of the certificate Subject to the provisions of Article 4, the certificate shall confer the same rights as conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations²⁶.

Poderiam suscitar esse artigo como argumento que o SPC é, sim, patente. Mas é exatamente o que desmente o texto acima. O SPC corresponde aos teor da patente, "*Subject to the provisions of Article 4*". Ou seja, no tocante ao produto registrado. E só nele.

A questão da acessoriedade da patente revalidada

Examinemos, aqui, os aspectos relevantes do art. 230 do CPI/96 – o instituto chamado patente pipeline – no que toca à extensão da patente estrangeira que se pretender revalidar no Brasil.

Efeito das Vicissitudes da patente estrangeira

Como já se viu em estudos anteriores, o primeiro depósito no exterior, que for um depósito nacional, determina o que ocorrerá com a patente *pipeline*. Se ao depósito não se seguiu patente, não haverá direito à patente brasileira, por falta de um dos três requisitos essenciais do art. 230 (depósito, concessão e correspondência). Se a patente foi concedida, mas perecer por qualquer razão que seja, antes do seu ingresso no Brasil, não haverá *pipeline*.

De outro lado, uma vez ingressada no sistema nacional, o conteúdo da patente estrangeira – tal como concedida no país de origem – passa a funcionar como patente nacional. Não são mais relevantes as vicissitudes futuras da patente estrangeira, sejam as que diminuem ou eliminam o prazo das patentes no país de origem, sejam aquelas que ampliam o prazo inicial da patente. Cessa aqui a acessoriedade, a não ser por um importante aspecto, que veremos a seguir.

26 "Efeitos do certificado sujeito às provisões do artigo 4º, o certificado deve conter os mesmos direitos que os conferidos pela patente original e devem ser sujeito às mesmas limitações e obrigações"

A vinculação permanente entre a patente estrangeira e sua revalidação nacional – antes e depois da revalidação - constituía uma das principais razões para a crítica de tal sistema antes que entrasse em vigor a CUP:

Le système devenait même dangereux, dans le cas ou les deux brevets cessaient d'appartenir au même propriétaire : le brevet étranger ayant été cédé à un tiers, lequel avait encouru une déchéance dans ce pays, par suite par exemple du non-paiement des taxes annuelles, cette déchéance se répercutait sur le brevet français, et ainsi on pouvait, par le non-paiement de ses propres taxes, nuire gravement à un concurrent ²⁷

A tese da independência limitada da patente *pipeline*

Por isso mesmo que, em engenhosa e precisa construção doutrinária, os autores alvitram a limitação dos efeitos *posteriores ao ingresso no direito nacional* da dependência da patente estrangeira apenas aos efeitos da nulidade do título convalidado, sem outras conseqüências ²⁸. Tal se daria pela *falta de exame dos requisitos básicos de patenteabilidade*, confiando a lei brasileira – ao que sugerem tais autores – numa delegação à autoridade administrativa estrangeira.

Assim, prosseguem tais autores, a única repercussão possível da patente estrangeira sobre a nacional, uma vez o título tenha sido admitido no direito local, é essa falta de requisitos. Respeita-se assim, na medida máxima do possível, a regra convencional da independência de patentes.

No dizer de tais autores:

Deveras, afastar a dependência importa transformar uma patente abnormal em normal, o que é inviável haja vista a exigência para esta do pressuposto da novidade e do exame técnico dos requisitos de patenteabilidade não necessários para o reconhecimento daquela. Neste caso, a independência poderia ser aceita até o ponto em que não significasse a vulneração da natureza do instituto *pipeline*.

E, adiante:

Ora, se o legislador brasileiro optou por aceitar o exame dos requisitos de patenteabilidade feito no país de origem, de modo a determinar que a publicação da concessão da patente *pipeline* ocorrerá sem tal exame pelo INPI, não resta outra alternativa senão a vinculação com relação à validade da patente estrangeira. Logo, se, no país de origem, houver a anulação da patente em virtude da ausência dos requisitos de patenteabilidade, a patente *pipeline* também padecerá de nulidade.

Deveras, concedida a patente, no país de origem, com vício relativo a tais requisitos, a sua desconstituição por nulidade no estrangeiro, inequivocamente, reflete na esfera interna em relação à concessão do *pipeline*, ensejando a nulidade, com efeitos retroativos ²⁹, desta.

Por outro lado, a extinção da patente, no país de origem, em virtude de causas que envolvem questões outras posteriores à concessão, isto é, que não envolvem os requisitos de patenteabilidade, mas sim questões como caducidade, falta de pagamento de taxas ³⁰,

27 Paul Roubier, *Le Droit De La Propriété Industrielle*. Sirey. 1952, p.210

28 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.;

29 [Nota do original] "Como las causales de nulidad son necesariamente previstas al otorgamiento de la patente, y como estamos generalmente ante actos nulos - y no meramente anulables -, la retroacción de la nulidad a la fecha en que la misma ha tenido origen es necesariamente previa o contemporánea al otorgamiento de la patente, y esta habrá nacida entonces ya viciada de nulidad," (Cabanellas, op. cit., tomo II, p. 539-40)

30 [Nota do original] . "En cambio, entendemos que la omisión del pago de tasas no causa la nulidad de la patente, pues no impide que el tramite de patentamiento cumpla sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad de quien ha

não repercutirá no Brasil. Quanto a estas matérias, envolvendo questões posteriores à concessão, sem nenhuma ligação com o exame das condições de patenteabilidade, o princípio da independência, proclamado na CUP, produzirá os efeitos esperados.

Não exatamente pelo mesmos fundamentos, subscrevemos tal entendimento. Parece-nos inconstitucional, radicalmente, e contra as obrigações internacionais subscritas pelo Brasil, o que os autores denominam o instituto do *pipeline*.

Mas, admitido que haja algo no art. 230 compatível com a Constituição, preservar-se-á o mais possível das normas jurídicas de normalidade pela solução de que, uma vez constituída a patente nacional, pela ação do art. 230, esta se ache infensa à dependência daí por diante, salvo no que se demonstrar, de raiz, infectada ainda mais por invalidade da patente *a quo*.

A duração da patente

Como ocorria normalmente nos séc. XVIII e XIX, antes da Convenção de Paris, a patente brasileira terá seu prazo limitado ao prazo da patente estrangeira:

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido

Notam Beltran e Chaveau³¹, falando da primeira metade do séc. XIX:

Selon la même logique, la majorité des lois nationales limitait la durée du brevet national délivré à un étranger à celle du brevet étranger correspondant ; il semblait en effet logique de cesser d'accorder des droits exclusifs sur le territoire national à une personne qui n'avait plus de droits équivalents dans son pays d'origine.

A redação da lei é instrutiva: levar-se-á em conta, para precisar o termo final da patente *pipeline*, o **prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido**.

Não se trata do prazo legal da lei estrangeira, *in abstracto*; se o fosse, a redação seria outra, por exemplo, “o prazo previsto na lei do país de origem para duração da patente”. Assim, se a patente estrangeira, antes de seu ingresso no direito pátrio, tiver perecido, por exemplo, por falta de pagamento, nenhum prazo terá a nacional.

Também não se quer que a patente estrangeira, após sua revalidação, continue a determinar o prazo da nacional; a redação do art. 230 não é “durando a patente nacional o que vier a durar a patente estrangeira”. Aqui, leva-se em conta o efetivo tempo de proteção, que remanescer *ao momento do ingresso da patente no sistema jurídico nacional*, sujeito apenas às vicissitudes por razões anteriores a esse ingresso (por exemplo, a nulidade).

Assim, se a patente estrangeira durar *efetivamente* cinco anos, contados de seu depósito no país de origem, sua duração no Brasil disto não ultrapassará.

Limites de aplicação da lei estrangeira

Uma consideração suplementar, quanto ao SPC (em suas vertentes nacionais ou regionais) são os limites impostos pelo Direito Internacional vigente no Brasil à aplicação de norma estrangeira.

incumplido con ese pago," (Cabanellas, op, cit., tomo II, p. 553)

31 Alain Beltran e Sophie Chaveau, Une histoire de la propriété industrielle, WTO, 2001

Não obstante o direito internacional privado brasileiro apontar para a lei do país de origem – onde foi feito o primeiro depósito da patente importada – como determinante para qualificar e prescrever uma série de fatores de aplicação do art. 230 da Lei 9.279/96, há limites objetivos desta aplicação. Especialmente importante é o limite imposto pelo sistema brasileiro de DIP.

Limites de aplicação segundo o DIP

Quanto a isso, leia-se Luis Olavo Baptista ³²:

De outro lado, há manifestações expressas do legislador, em que este indica certas situações às quais não se aplicam as regras de conflito e, por conseqüência, este não manda aplicar o direito estrangeiro. E outras há, em que, aplicada a regra de conflito, esta é expressamente afastada em favor do direito nacional; são exemplos o “interesse nacional lesado”, ou aqueles decorrentes da reciprocidade.

(...) Como se disse há pouco, há princípios inerentes a todo sistema jurídico que lhe permitem rejeitar os elementos que entram em choque com suas concepções.

Duas são as maneiras pelas quais se opera esse repúdio: através das exceções de ordem pública e da fraude à lei. Examinaremos sucessivamente, uma e outra: (...)

Ela é noção que se aplica gradualmente, medida pela sensibilidade do juiz diante da antinomia entre a lei ou a decisão estrangeira e o nosso sistema jurídico. Daí ser um conceito amplo, protegido quer pelo direito interno, quer pelas regras de Direito Internacional Público. Podemos lembrar a existência de certos princípios não escritos de Direito Internacional Público que impedem negar eficácia a tratados que colidem com eles.

Em seguida, a noção de Ordem Pública apresenta as características de operar em primeiro grau, quando se respeita a aplicação do direito estrangeiro no momento da operação da regra conflitual, e, em segundo grau, ao se negar a execução de atos estrangeiros que com ele choquem. E essas características se integram às suas finalidades.

È quanto a esses princípios que nota, uma vez mais, Maristela Basso:

Savigny, o idealizador da "comunidade de direito entre os Estados independentes", advertia sobre a necessidade de se buscar uma restrição à "comunidade jurídica internacional", razão pela qual teria fixado o princípio da ordem pública: *"Em presença de certas circunstâncias, o juiz deve aplicar exclusivamente o direito nacional, mesmo quando se deveria aplicar o direito estrangeiro. Disto decorre uma série de exceções muito importantes cuja determinação rigorosa é, muitas vezes, a parte mais difícil do problema que nós temos a resolver"* ³³.

Vejamos como esse princípio pode obstar a aplicação da lei do país de origem, em seus efeitos no âmbito nacional.

Majoração de prazo estrangeiro sem correspondência no direito nacional é contrário à ordem pública

Mesmo quando extensíveis ao Brasil, as vicissitudes a que a patente *pipeline* estão vinculadas não podem incluir certas circunstâncias idiomáticas ao sistema jurídico do país de origem, por exemplo, qualquer prorrogação que resulte de retardo ou inadimplemento de atos governamentais estranhos ao sistema de patentes.

Em alguns países, assegura-se, seja por meio de prorrogação do prazo da patente, seja por outros meios (que serão ou não qualificados pela lei nacional como patente; se não o forem, descabe revalidação simplesmente pela doutrina das qualificações) um aumento

32 O direito estrangeiro nos tribunais brasileiros, Pág. 89 Revista Forense – Vol. 355 Doutrina.

33 Savigny, Tratado de Direito Romano, parágrafo CCCXLIX.

do prazo dos direitos do titular da patente, por exemplo, pelo fato de o órgão registral sanitário ter alongado o exame dos testes de toxicologia, meio ambiente, etc.

A revalidação não alcança, porém, esse atos - mesmo de prorrogação da *patente* -, quando tenham eles a natureza compensatória ou retributiva de ações do Estado local que tenham retardado a comercialização dos produtos resultantes da patente sem em nada afetar o direito de exclusão, essencial ao privilégio. Coisa diversa se entenderia se tais atos eliminassem *pro tempore* o *direito exclusivo*, como por exemplo, a suspensão da patente enquanto se apura a nulidade, com plena liberdade de os concorrentes usarem do objeto para a qual se pediu o privilégio.

Trata-se aqui da execução de dois dos princípios que excluem a norma de aplicação da lei estrangeira. O primeiro é que tal prorrogação *não encontra correspondência* no direito brasileiro.

Não se aplica, também, a lei estrangeira, por razões paralelas à da ordem pública, quando o instituto não tiver correspondência no direito nacional³⁴

O segundo é que, ao fazer o competidor nacional ter retardado seu livre acesso ao mercado nacional, pelo fato de o titular da patente demorar a ter acesso a mercado estrangeiro por razões da Administração Pública (não patentária) desse país estrangeira, faria o nacional pagar o preço pela mora de outro Estado. Há um óbvio desequilíbrio entre os direitos e obrigações do titular da patente em face do Direito Nacional. O que vai claramente contra a ordem pública:

Tal como no mecanismo imunológico dos organismos vivos, opera a Ordem Pública pela rejeição dos corpos estranhos que possam afetar o equilíbrio do sistema em causa.

Trata-se, à evidência, de um mecanismo defensivo, e é essa a sua finalidade. Que a Ordem Pública visa defender? É questão que só comporta uma resposta, de ordem geral: a coerência do sistema jurídico. Essa coerência decorre de uma situação social que o sistema incorpora e tenta reger, deve reger, operando, nas palavras do Prof. Dolinger, como “reserva mais aguerrida no sentido do isolamento jurídico de cada sistema nacional”.³⁵

A rejeição da jurisprudência à acolhida do SPC

Multiplicam-se, recentemente, as decisões que entendem haver incompatibilidade do SPC o Direito Brasileiro.

Nota-se, em primeiro lugar, o tema da independência de patentes:

”Sob outro aspecto, pretender a extensão do prazo da patente de revalidação com base em extensão concedida em território estrangeiro à patente originária malfere o princípio da independência das patentes previsto no art. 4 bis da CUP, segundo o qual ‘as patentes requeridas nos diferentes países da União, por nacionais de países da união, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União’³⁶. (Grifos nossos)

”Sob outro aspecto, pretender a extensão do prazo da patente de revalidação com base em extensão concedida em território estrangeiro à patente originária malfere o princípio da independência das patentes previsto no art. 4 bis da CUP, segundo o qual ‘as patentes requeridas nos diferentes países da União, por nacionais de países da união, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou

34 Luiz Olavo Baptista, O direito estrangeiro nos tribunais brasileiros, Revista Forense – Vol. 355 Doutrina. P. 98.

35 Idem, P. 96.

36 Mandado de Segurança 2004.51.01.534005-6, 37ª Vara Federal, Juíza Márcia Nunes de Barros.

não da União”³⁷.

Em segundo lugar, nota-se a interpretação do art. 230 do CPI/96, no tocante à cláusula “prazo remanescente:

“Ainda que em exame não exauriente da matéria, tenho para mim que o prazo de vigência concedido pelo artigo 230 § 4º da LPI, para a denominada patente pipeline, equivale ao prazo remanescente que a patente possua na data em que a lei entrou em vigor. Sem contemplar eventual prazo complementar, posteriormente, concedido pelo Estado Estrangeiro, máxime tendo o mesmo sido concedido mais de três anos após a data de depósito no Brasil, em 31 de janeiro de 2000”³⁸.

“O conceito de prazo remanescente, para fins de aplicação do artigo 230 §§ 3º e 4º da LIP, deve se ater, unicamente, ao computo do prazo residual que a patente ainda possa ter no país de origem, na data da publicação do Decreto que incorporou o TRIPS (observado o limite máximo permitido de 20 anos), **sem contemplar quaisquer outras circunstâncias, tais como**, data de depósito de patente abandonada ou **prazo suplementar eventualmente concedido**”³⁹ (grifos nossos)

Conclusão

No entanto, o SPC não influi em nada na patente nacional:

- não sendo *patent*, é irrelevante para os efeitos do art. 230, em sua aplicação restrita;
- sendo posterior à admissão da patente estrangeira como nacional, estará fora do escopo do *pipeline*; esse prazo suplementar não *remanescia* à data do ingresso do título estrangeiro como nacional.

Conclui-se, pois, que este instituto não merece aplicação no nosso ordenamento seja pela falta de previsão, seja porque seus pressupostos não têm correspondência no direito brasileiro, ou mesmo porque viola o princípio da independência das patentes, que desvincula a patente concedida daquela que lhe deu origem.

37 Sentença prolatada nos autos do processo 2004.51.01.534005-6, em trâmite na 37ª Vara Federal da Comarca da Capital – Estado do Rio de Janeiro.

38 Agravo de Instrumento 2004.02.01.012855-5, 2ª Turma Especializada, Juíza Convocada Sandra Meirim Chalu Barbosa de Campos, julgado em 25 de agosto de 2005.

39 Apelação Cível 2005.51.01.507479-8, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, julgado em 27 de fevereiro de 2007, decisão unânime.