

Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo

Denis Borges Barbosa (2010) ¹

Lei 9. 279/96, Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência; (...)

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

O que ocorre quando uma patente expira

Uma patente nasce, vive, e se extingue como um privilégio que exclui os concorrentes de usar uma tecnologia. Na clareza clássica do nosso mestre maior da Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira ²:

51. Entre os produtos do trabalho intelectual que se manifestam no campo das indústrias, destacam-se, pela sua importância, as *invenções*, que constituem objeto da tutela jurídica dispensada, de modo geral, aos *direitos de autor* e, de modo particular, à *propriedade industrial*. As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um *privilégio* de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada.

E explica o mesmo autor, no volume II de seu Tratado:

¹ Advogado no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito e Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Master of Laws pela Columbia University, Mestre em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho. Professor no programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPED-UFRJ) e do programa de mestrado da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial; professor na Especialização em Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

² CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. 1, Rio de Janeiro, Forense, 1946.

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

Esse é o sistema seguido pela legislação de todos os países, variando, porém, o prazo do privilégio.

Por sua vez, diz Ponte de Miranda:

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 ³.

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. (...) O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se *res communis omnium*.⁴

Disse eu, em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003:

Concessão da patente

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

3 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.393.

4 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1983, pg.333.

- (a) *para o titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;
- (b) *para o titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.
- (c) *para o titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).
- (d) *Para o terceiro em geral*, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).
- (e) *Para o terceiro em geral*, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.
- (f) *Para o terceiro em geral*, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1ºc/c art. 5º XXIX).
- (g) *Para o usuário anterior*, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do *direito de pedir patente* – que precede à concessão – através da outorga da patente.

O ponto crucial para o presente estudo é a conclusão de que já na concessão da patente está prefigurada - como direito adquirido - a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga.

Ainda na mesma obra, discuti a consequência da expiração do privilégio:

Domínio Público

Deixar a sua invenção aberta ao uso público, de forma que todos dela possam usar, é sempre uma opção do inventor; foi o que fizeram Benjamin Franklin e Alexander Fleming, o inventor da penicilina em 1928 ⁵. Mas o domínio público é também uma consequência involuntária da extinção, por qualquer motivo, de um direito de exclusiva.

Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração do seu prazo, ou nulidade, o seu respectivo objeto cai em domínio público (art.78, parágrafo único). Vale dizer, deixam de ser subsistentes os poderes *erga omnes* previstos na lei como privativos do titular.

Assim, a solução técnica cujo conhecimento já era disponível a todos desde - pelo menos - a publicação, passa a ser também industrialmente acessível a todos. Realiza-se no patrimônio de todos interessados o direito antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem oposição do titular.

Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor – como as patentes sobre aperfeiçoamentos, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a plena exploração econômica do produto ou do serviço *da mesma maneira que o titular anterior o fazia*.

A queda em domínio público retira todos os interessados da esfera de controle do titular da patente extinta, mas não os faculta por si só a iniciar a exploração imediatamente. No caso de produtos sob restrições e controles públicos – como remédios, alimentos, defensivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é necessário que se obtenham (ou já se tenham obtido) os registros e certificações próprias.

O exemplo mais veemente do efeito da queda em domínio público da patente é o chamado “*genérico*”, medicamento sem a marca do

⁵ [Nota do original] Esta renúncia à patente (que talvez resultasse do fato de Fleming ter chegado a um estado de purificação de produto comercialmente válido) não importou em falta de recompensa do inventor. Fleming recebeu por sua invenção 25 doutorados honorários, 26 medalhas, 18 prêmios, 13 condecorações, foi convidado a integrar 87 academias, foi nomeado cavaleiro em 1944, e em 1945 recebeu o prêmio Nobel.

titular da patente expirada, fabricado a partir do momento em que já não mais vige a patente, seguindo parâmetros farmacêuticos que – sob as normas sanitárias pertinentes – assegurem equivalência funcional com o produto anteriormente patenteado.

O fim da proteção exclusiva ⁶, e a queda de seu objeto no domínio público, é inexorável e incondicionado:

⁶ Vale notar que, mesmo durante a vigência de uma patente, a lei prevê uma série de atos de utilização livre do seu conteúdo, em prol de outros interesses protegidos constitucionalmente, em igual estatura ao do privilégio assegurado ao criador - as chamadas “limitações”, exemplificadas no art. 43 da Lei no 9.279/96. Embora a questão não seja relevante ao presente estudo, veja-se AVANCINI, Helenara Braga e MADRIGAL, Laura Sofía Gómez, Las Limitaciones al Derecho de Autor en el Ambito Universitario. Legislaciones de Brasil y México. Revista da ABPI, (66): 61-68, set.-out. 2003. AVANCINI, Helenara Braga, Os Limites e Exceções dos Direitos Autorais na Sociedade da Informação, Revista da ABPI, (78): 40-49, set./out. 2005. AZEVEDO, Rodrigo e HERMIDA, Nicolás, Private Copy: Getting the Balance Right a Suggested Approach to Brazilian and Argentinean Laws Addressing the Digital Dilemma, Revista da ABPI, (84): 53-70, set./out. 2006. BARBOSA, Denis Borges, A imunidade das preparações das farmácias de manipulação às patentes, in BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/oficinas.pdf> BERG, Thomas Charles, Intellectual Property and the Preferential Option for the Poor. Journal of Catholic Social Thought, Vol. 5, 2007; University of St. Thomas Legal Studies Research Paper No. 07-06. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=966681> BRUCH, Kelly Lissandra Bruch, Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas, Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Agronegócios. CABRAL, Plínio, Limitações ao Direito Autoral na Lei nº 9.610, Revista da ABPI, (37): 3-8, nov.-dez. 1998. COOK, Trevor, A European Perspective as to the Extent to which Experimental Use and Certain Other Defences to Patent Infringement Apply to Differing Types of Research, Journal of Intellectual Property Law & Practice Advance Access originally published online on August 31, 2007, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2007 2(10):702-703; doi:10.1093/jiplp/jpm160 Correa, C. (2007). Intellectual Property and Competition Law: Exploration of Some Issues of Relevance to Developing Countries, ICTSD IPRs and Sustainable Development Programme Issue Paper No. 21, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland. CROMER, Julie D. , "Harry Potter and the Three-Second Crime: Are we Vanishing the De Minimis Doctrine from Copyright Law?" . New Mexico Law Review, Forthcoming <http://ssrn.com/abstract=813386> DOMINGUES, Renato Valladares, Patentes Farmacêuticas e acesso aos medicamentos: a aplicação do acordo TRIPS, Lex Editora/ Aduaneiras, 2005. FOLEY, The Looming Crisis Over The Research Use Exception To Patent Infringement: What Madey Taught Duke University, em http://www.foley.com/publications/pub_detail.aspx?pubid=1250, visitado em 2/9/2009. HENCKELS, Caroline, The Ostensible Flexibilities in TRIPS: Can Essential Pharmaceuticals Be Excluded from Patentability in Public Health Crises?. Monash University Law Review, Vol. 32, 2006; U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 254. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1009373> HOLZAPFEL, Henrik and SARNOFF, Joshua D., A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools (August 5, 2007). American University, WCL Research Paper No. 2008-13. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1005269> JUNDI, Maria Elaine Rise, Das Limitações Aos Direitos Autorais, Lumen Juris 2008 LEMLEY, Mark A., The Economics of Improvement in Intellectual Property Law (September 1, 2008). Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 365. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1274199> LEONARDOS, Luiz e KUNISAWA, Viviane Yumy, O sistema de Propriedade Intelectual como Fomentador da Inovação Tecnológica, Revista da ABPI, (76): 16-21, mai./jun. 2005 LILLA, Paulo Eduardo, Acesso a Medicamentos nos Países em Desenvolvimento e Proteção das Patentes Farmacêuticas no Contexto do Acordo Trips-Omc: Implicações Concorrenciais, <http://www.socejur.com.br/artigos/IBRAC.doc>. LOPES, Cláudia Possi, Limitações aos Direitos de Autor e de Imagem. Utilização de Obras e Imagens em Produtos Multimídia, Revista da ABPI, (35): 27-35, jul.-ago. 1998. MAEBIUS, Stephen B. e WEGNER, Harold C., Merck V. Integra: The Impact of a Broader "Safe Harbor" Exemption on Nanobiotechnology, em http://www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/2903/viewcontent.pdf, visitado em 2/9/2009. MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília Orientador: Prof. Dr. Marcelo Dias Varella, 2005 MONOTTI, Ann L., The experimental use exception: Limitations on the Scope of a Patentee's Exclusive Rights in the Context of Third Party Experimental Uses. The University of New South Wales Law Journal, Vol. 29, No. 2, pp. 63-87, 2006; Monash University Faculty of Law Legal Studies Research Paper No. 2006/42. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1091278> MUELLER, Janice M., The Evanescent Experimental Use Exemption from United States Patent Infringement Liability: Implications for University and Nonprofit Research and Development. Baylor Law Review, Vol. 56, p. 917, 2004. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=691424> MÜLLER, Ana Cristina Almeida e CARMINATTI, Antonella, Investimentos em Biotecnologia e o Cenário Brasileiro, Revista da ABPI,

“tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, impreterivelmente, em domínio público, tenham ou não - entidades ou pessoas - interesse em aproveitarem-se do conhecimento por ela trazido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay, DJ 18.03.2008.

“o prazo de validade de uma patente é um prazo decadencial, que se inicia na data do respectivo depósito e que se encerra ao final de sua previsão legal, não podendo ser objeto de interrupção ou suspensão”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008

Mais ainda, como indicado na citação de meu texto anterior, desde o momento da concessão, há uma situação jurídica inexpugnável, em favor da sociedade, de uso livre da tecnologia ao fim do prazo de sua vigência:

APELACAO CIVEL 2000.02.01.007453-0

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.

1 – A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de concessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação em vigor à época de sua constituição;

(62): 65-69, jan.-fev. 2003. PARADISE, Jordan e JANSON, Christopher, Decoding the Research Exemption, *Nature Reviews Genetics*, Vol. 7, No. 2, pp. 148-154, 2006 PEREIRA, Alexandre Libório Dias, Fair Use e Direitos de Autor (entre a Regra e a Exceção). *Revista da ABPI*, (94): 3-10, mai.-jun. 2008. PESTALOZZI, Deborah Frohriep, The Interpretation of Research Tools in European and U.S. Patent Law and Jurisprudence - an Exploration of the research exemption, em <http://www.bepress.com/ndsip/papers/art30/>, visitado em 2/9/2009 RIMMER, Matthew, The Freedom to Tinker: Patent Law and Experimental Use, *Expert Opinion on Therapeutic Patents*, Vol. 15, No. 2, pp. 167-200, February 2005 RITCHIE DE LARENA, Lorelei, What Copyright Teaches Patent Law About Fair Use: And Why Universities are Ignoring the Lesson(August 1, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=774984> ROWE, Elizabeth A.,The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment?(August 19, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=831044> RUESS, Peter, Accepting Exceptions?: A Comparative Approach To Experimental Use In U.S. And German Patent Law, em <http://law.marquette.edu/ip/RuessArticle.pdf>, visitado em 2/9/2009. SANTOS, por Manoel J. Pereira dos, Principais Tópicos para uma Revisão da Lei de Direitos Autorais Brasileira. *Revista da ABPI*, (100): 61-68, mai.-jun. 2009. SCHLEICHER, Rafael Tavares, A Propriedade Intelectual em Pesquisas Públicas Envolvendo Múltiplos Atores, *Revista da ABPI*, (66): 44-54, set.-out. 2003. SOUTH CENTRE, Analytical Note, Accelerating Climate-Relevant Technology Innovation and Transfer to Developing Countries: Using TRIPS Flexibilities Under the UNFCCC, SC/IAKP/AN/ENV/1, SC/GGDP/AN/ENV/8, Mar. 2009 WEGNER, Harold C., The Post-Madey Research Exemption, em http://www.foley.com/publications/pub_results.aspx?attorneyID=16325, visitado em 2/9/2009.

2 – A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo caso, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

3 – Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da tecnologia patenteada, que passa ao domínio público;

4 – Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio;

5 – Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas;

6 – A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vencidos decorrentes de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados;

7 – Recurso e remessa oficial tida como feita providos.

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, dar provimento ao recurso e à remessa oficial tida como feita, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2005 (data do julgamento).

Isso porque – segundo o princípio fundacional do art. 1º, IV da Constituição, todos têm o livre uso de todos os conhecimentos técnicos conhecidos, a não ser na existência de patente, e somente durante sua duração:

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

“já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Diversamente do que é sustentado pela recorrente, o fato de que o mencionado farmacêutico ter pleiteado a invalidação do registro da patente na qualidade de pessoa natural, a meu ver, não afasta o “legítimo interesse” (rectius: interesse jurídico) exigido no artigo 51 da Lei n.º 9.279/96. Muito embora aquele requerente, por não se tratar de pessoa jurídica, esteja impedido de registrar e comercializar qualquer medicamento de uso humano (...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007.

“Quanto às patentes PI n.º 8907379-9 e PI n.º 8907512-9, depositadas, respectivamente, em 17/04/89 e 26/06/89, a queda em domínio público se deu de forma intercorrente, ou seja, no decorrer do processo, eis que não fora concedida nenhuma liminar para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, não sendo mais possível reverter tal circunstância” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2002.02.01.019228-5, Dês. Liliane Roriz, DJ 15.02.2007.

“portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, Rel. JC Guilherme Calmon Nogueira da Gama, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

Na verdade, há vedação constitucional para a retirada do domínio público de um conhecimento técnico que, expirada uma patente, ou jamais solicitada, se tornou *res communis omnium*.

“O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo (...) Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples apropriação indébita”⁷.

“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.” (grifos nossos).
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.500358-5, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, DJ 30.05.2007.

Conclusão desta seção

Extinta a patente, o seu objeto cai irremissivelmente em domínio público, para livre uso de todos. Assim, todo aquele que utilizar-se *exclusivamente* dos ensinamentos da patente para usar ou fabricar seu objeto pode exercer livre e irrestritamente todas as atividades compatíveis com tais ensinamentos.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. in Criações Industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. Rio de Janeiro: Saraiva GV LAW, 2007. pg. 51.