

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
FACULDADE DE DIREITO
NÚCLEO DE MONOGRAFIAS

**DAS PATENTES E SUAS REPERCUSSÕES NAS IMPORTAÇÕES
PARALELAS**

CURITIBA
2006

PAULA CRISTHINA RANSOLIN

**DAS PATENTES E SUAS REPERCUSSÕES NAS IMPORTAÇÕES
PARALELAS**

Monografia apresentada como requisito
parcial à conclusão do Curso de Direito,
Setor de Ciências Jurídicas da Universidade
Federal do Paraná.

Orientador: Prof^ª. Tatyana Scheila Friedrich

CURITIBA
2006

TERMO DE APROVAÇÃO

PAULA CRISTHINA RANSOLIN

**DAS PATENTES E SUAS REPERCUSSÕES NAS IMPORTAÇÕES
PARALELAS**

Monografia de conclusão de curso aprovada como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel no Curso de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientador:

Prof.^a Tatyana Scheila Friedrich

Rosicler dos Santos

Andrea Benetti.

Curitiba, 24 de outubro de 2006.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de demonstrar a minha gratidão a meu pai, que é o meu melhor amigo, um exemplo de nobreza e sinceridade, enfim, pessoa com a qual posso contar sempre. Agradeço, também, às minhas irmãs e à minha mãe que me deram forças nos momentos em que me sentia fraca e por sempre confiarem em meu sucesso.

Um carinhoso agradecimento aos meus amigos, que sempre contribuíram com sugestões criativas, sobretudo às minhas amigas-irmãs, Andrea, Camila, Camile, Fernanda, Maria Luiza, Maria Silvia, Silvia e Viviane, pelo apoio incondicional e pela amizade eterna.

Reservo um agradecimento especial ao Anderson, pela sua paciência e compreensão, mas principalmente por tornar a minha vida mais leve e feliz.

E meus sinceros agradecimentos à Prof^a. Tatyana, por sua orientação, seus conselhos e por compartilhar comigo seus conhecimentos.

SUMÁRIO

RESUMO	v
INTRODUÇÃO	01
1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL	02
1.1 NOÇÕES HISTÓRICAS.....	02
1.1.1 História remota.....	02
1.1.2 Evolução histórica no Brasil.....	06
1.1.3 História recente.....	07
1.2 NATUREZA JURÍDICA.....	09
2 O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL	12
2.1 ASPECTOS GERAIS DA PATENTE.....	12
2.1.1 Requisitos básicos.....	13
2.1.2 Pedido nacional de patente e o princípio da anterioridade.....	16
2.2 EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	17
2.3 LICENÇAS.....	20
2.3.1 Licença voluntária.....	21
2.3.2 Oferta de licença.....	22
2.3.3 Licença compulsória.....	23
2.4 FORMAS DE EXTINÇÃO DE PATENTES.....	30
2.4.1 Expiração do prazo de vigência.....	31
2.4.2 Renúncia do titular.....	32
2.4.3 Caducidade.....	32
2.4.4 Falta de pagamento de retribuição anual.....	34
2.4.5 Ausência de representante legal no Brasil.....	35
2.5 A CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, O GATT E O TRIPS.....	35
2.5.1 Da Convenção de Paris.....	35
2.5.2 Do GATT e do TRIPs.....	40
3 IMPORTAÇÕES PARALELAS	43
3.1 DIREITOS DECORRENTES DA PATENTE.....	43
3.1.1 Usuário anterior.....	45
3.2 CONCEITO DE IMPORTAÇÃO PARALELA.....	45
3.3 EXAUSTÃO DE DIREITOS.....	47
3.3.1 Da limitação geográfica do princípio.....	49
3.3.2 Do consentimento.....	52
3.4 POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DA IMPORTAÇÃO PARALELA.....	55
3.5 EQUILÍBRIO ENTRE AS IMPORTAÇÕES E AS NÃO- IMPORTAÇÕES.....	58
4 CONCLUSÃO	60
5 ANEXOS	63
REFERÊNCIAS	65

RESUMO

A capacidade inventiva que resulta no desenvolvimento tecnológico e econômico de um país deve ser protegida, de modo a incentivar o seu inventor a continuar na busca de novos progressos. A patente é o instrumento utilizado pelos Estados para conceder o privilégio de exploração, ainda que temporário, das invenções e modelos de utilidade, pelo seu titular como forma de ressarcimento pelos gastos realizados na pesquisa. Em contrapartida, uma vez colocado o produto patenteado no mercado pelo seu titular ou com seu consentimento, o direito daquele sobre a mercadoria esgota-se, possibilitando as importações paralelas realizadas por terceiros. Estas importações envolvem produtos genuínos e não oriundos de contrabando. Todavia, as negociações ocorrem em mercados onde a revenda não está autorizada pelo titular da patente ou pelo seu licenciado exclusivo. As importações paralelas impedem o monopólio do comércio de determinado produto pelo seu titular, de tal sorte que o beneficiado é o consumidor final com a variedade de preços que ocorre em virtude da livre concorrência.

Palavras-chave: patente; exploração; importações

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, buscar-se-á fazer uma exposição da patente, como propriedade industrial e as suas repercussões diretas quanto às importações paralelas.

Inicialmente, a propriedade industrial será abordada na sua história, seja a remota como a recente, bem como a sua natureza jurídica será justificada por diferentes teorias dadas por diversos autores.

O próximo ponto a ser desenvolvido trata do sistema de patentes no Brasil. Cabe mencionar, aqui, que será a patente de invenções, principalmente, e a de modelos de utilidade, o objeto de estudo deste trabalho, tanto no que diz respeito à propriedade industrial em si como no que concerne às importações paralelas.

De tal forma, não serão abordados temas referentes a marcas, indicações geográficas e desenhos industriais e suas conseqüências nas importações paralelas.

No bojo do capítulo referente às patentes estarão inseridos os aspectos gerais do tema, como os requisitos necessários para a sua concessão, o dever de exploração pelos seus titulares, a conseqüência da sua não-exploração, como a licença compulsória, os seus modos de extinção, entre outros.

Tentar-se-á, assim, capturar os principais aspectos da patente de modo a facilitar a compreensão do conflito existente entre a proteção dada às patentes e a prática das importações paralelas.

No que atine às importações paralelas, serão apurados o seu conceito, a possibilidade de sua prática e a sua relação com a exaustão dos direitos dos titulares das patentes. Esta análise far-se-á com base na legislação brasileira, de modo que não se estudará a fundo o tema quanto às legislações estrangeiras.

Logo, neste trabalho, será apresentado um tema bastante incipiente na doutrina e sem muitos exemplos na jurisprudência brasileira, mas que aflige toda a economia globalizada.

1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1.1 NOÇÕES HISTÓRICAS

1.1.1 História remota

A capacidade criadora é uma característica inerente aos homens, cuja evolução segue o aprimoramento e avanço dos recursos tecnológicos. De fato, revela-se de suma importância a proteção às invenções, de forma a incentivar a pesquisa e o interesse dos inventores na busca de novas criações, as quais vão culminar no desenvolvimento econômico do país.

O direito do criador sobre as suas invenções, no caráter em que se apresenta hoje, não possui nenhum vestígio na Idade Antiga. DI BLASI afirma que gozavam de alguma proteção somente os emblemas e brasões, que não poderiam ser imitados. Deste modo, os inventores eram despidos de proteção contra plágios e cópias indevidas.¹

Todavia, as raízes da proteção à propriedade industrial foram fixadas na Idade Média. No Renascimento, período de grandes criações inventivas, os inventores acabaram por se preocupar com a exclusividade de suas obras. Leonardo Da Vinci é um exemplo explícito dessa preocupação, já que utilizava códigos enigmáticos e, até mesmo, cometia erros propositais para se assegurar que as suas invenções e pesquisas não seriam plagiadas.

Com a invenção da imprensa por Guttemberg, na segunda metade do século XV, verificou-se que as idéias alcançariam alta velocidade de difusão pela multiplicação de exemplares. DUVAL discorre que tal descoberta alertou a monarquia sobre o perigo da

¹ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 03.

propagação de idéias contrárias à ordem política vigente, e por isso concedeu privilégios de impressão, realizando, concomitantemente, a censura do que seria impresso.²

Na Idade Média, foram concedidos os primeiros privilégios para a exploração de invenções aos criadores de novas técnicas pelos soberanos e senhores feudais, de modo a possibilitar o desenvolvimento econômico dos territórios. Segundo CARVALHO, a proteção estaria no uso exclusivo da tecnologia. Além de que o privilégio poderia conceder benefícios fiscais e o direito do inventor residir no burgo. A restrição estaria no fato de que tal proteção seria delimitada por um prazo de vigência. Dessa maneira, faziam-se as concessões sem o respaldo de uma lei definida, mas de acordo com a vontade dos soberanos.³

No campo da propriedade industrial, FURTADO cita inúmeros casos de outorga de privilégios, como ocorreu em 1236, na cidade de Bordeaux, na França, em que foi concedido a um tecelão o direito exclusivo de tecer e tingir tecidos, de acordo com o método flamengo, durante um período de quinze anos. O mesmo ocorreu com Philippe de Cacquery, em 1330, também na França, ao qual foi concedido o privilégio de instalar uma fábrica de vidros.⁴

Relata, ainda, que em 1416, foi concedido, em Veneza, ao titular do direito o privilégio exclusivo por tempo determinado de uso e gozo da tecnologia referente à introdução de moinhos de trigo, que não utilizavam água para o seu funcionamento. A concessão trazia em seu bojo regras que proibiam a cópia da técnica e que versavam sobre a transmissão do direito e uma possível aquisição do privilégio por interessado. FURTADO afirma que há quem considere esse privilégio como o primeiro a conter os elementos do instituto, tal como é hoje.

² DUVAL, Hermano. *Concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 126.

³ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 136.

⁴ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 16.

Apesar deste sistema se estender do século XII ao XVIII, este começa a receber críticas a partir de século XVII, visto que os privilégios estavam relacionados a critérios políticos.

Em 1623, o Parlamento inglês editou o *Statute of Monopolies*, sendo que esta lei influenciou também o desenvolvimento do direito da propriedade industrial nos Estados Unidos.

Segundo o pensamento de ULHOA COELHO, com a edição deste estatuto:

[...] a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica deixou de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e outras restrições próprias ao regime feudal, para prestigiar inovações nas técnicas, utensílios e ferramentas de produção. O inventor passou a ter condições de acesso a certas modalidades de monopólio concedidas pela Coroa, fator essencial para motivá-lo a novas pesquisas e aprimoramentos de suas descobertas [...].⁵

Outra abordagem à questão é dada por PIMENTEL, para o qual o referido estatuto não vinculava a concessão de privilégios ao direito natural do inventor, mas “visava à instalação de indústrias de importação e era concedida ao artesão introdutor de novas técnicas, independentemente de ter sido este o inventor dessas técnicas. (...) subordinava expressamente a concessão da patente ao interesse do Estado.”⁶

Com efeito, pode-se afirmar que esta iniciativa do direito inglês foi um dos fatores que desencadeou o processo de industrialização na Grã-Bretanha, que mais tarde se alastrou pelos demais países europeus, culminando na Revolução Industrial.

Nos Estados Unidos, que à época era constituído de colônias, era comum a concessão de patentes. Porém, não existia uma lei geral sobre o assunto, de modo que as concessões eram feitas por atos de legislatura. Tem-se notícia de que a primeira patente concedida no estado norte-americano foi em 1641, referente a um novo método de fabricação de sal.

⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 134.

⁶ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 136.

Quando da elaboração da Constituição dos Estados Unidos em 1787, apresentou-se uma proposta, segundo a qual deveria constar na referida Carta, uma cláusula protetiva dos direitos dos inventores por meio de patentes e dos direitos autorais por meio de *copyrights*. Tal proposta foi aprovada, revelando o interesse do Estado no desenvolvimento e no fomento à ciência para o seu progresso.

Sob a égide da lei, em 1790, o presidente George Washington concedeu a primeira patente norte-americana, possibilitando ao inventor, o direito de lucrar com a sua invenção.

A tese de que os autores tinham direito ao uso exclusivo de sua invenção, bem como o poder de lucrar com a sua utilização ou exploração dentro de um determinado período de tempo, espalhou-se em outras nações, no decorrer dos séculos XVII e XVIII. Como prova direta, DI BLASI dispõe a cronologia referente à adoção dos países europeus às leis de propriedade industrial: “na França, em 1791; na Áustria, em 1810; na Rússia, em 1812; na Prússia, em 1815; na Bélgica e Holanda, em 1817; na Espanha, em 1820; na Bavária, em 1825; na Sardenha, em 1826, no Vaticano, em 1833; na Suécia, em 1834; em Portugal, em 1837; e na Saxônia, em 1843”.⁷

Um marco na evolução do direito de propriedade industrial ocorreu, em 1883, com a criação da União de Paris, de cuja convenção o Brasil é signatário desde o início. Essa convenção tem como objetivo a proteção da propriedade industrial. Três anos depois, surgiu a Convenção da União de Berna, que visa a proteção da obras literárias.

Juntas, essas convenções buscavam defender o direito de gozo dos inventores e autores, em relação as suas invenções e obras. Após, a fusão das secretarias das Uniões de Berna e Paris, em 1892, surge o *Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la*

⁷ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.07.

Propriété Intellectuelle (Birpi)⁸, que após diversas denominações até 1970, vem a se chamar Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

1.1.2 Evolução histórica no Brasil

No Brasil, o primeiro precedente histórico de caráter oficial no campo da propriedade industrial ocorreu em 1809, com a promulgação de um alvará pelo Príncipe Regente Dom João VI, que concedia o privilégio da invenção, desde que preenchidos os requisitos da novidade e da aplicabilidade industrial das invenções. Delimitava em quatorze anos, o prazo de vigência da exclusividade.

Ademais, as Constituições brasileiras de 1824, de 1891 e de 1934 mantiveram a mesma linha de proteção aos inventores. Já a Constituição Federal de 1937 não fazia alusão expressa a esse direito. Assim, a propriedade industrial buscou a sua proteção no amplo instituto da propriedade, como direito fundamental. FURTADO afirma que, devido a esta lacuna, utilizava-se a legislação patentária anterior, já que esta não era incompatível em nada com a nova ordem constitucional.⁹ Só em 1946, que a Constituição voltou a fazer referência ao direito do inventor.

A Constituição Federal brasileira de 1988 expressa o direito à proteção aos inventos industriais no artigo 5º, XXIX, nos seguintes termos:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Desta forma, nota-se que o legislador condicionou a existência do direito patentário ao atendimento do interesse social e do desenvolvimento tecnológico do país.

⁸ AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.). *Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais*. São Paulo: Aduaneiras, 2004. p. 304.

⁹ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 18.

Logo, a propriedade industrial, bem como a propriedade, em geral, tem uma função social a cumprir.

Cumprido ressaltar, ainda, que em 21 de dezembro de 1971, foi editada a Lei nº 5.772 – Código de Propriedade Industrial. Em seus dispositivos, a lei discorria sobre os objetos passíveis de patente, dentre eles estavam a invenção, o modelo de utilidade, o modelo industrial e o desenho industrial. Elencava, também, no seu art. 9º, os elementos não abrangidos pela proteção patentária, como os produtos químicos, alimentícios, químicos-farmacêuticos, dentre outros.

O referido código delimitava o prazo de vigência da patente em quinze anos para as invenções, e em dez, para modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial. O ônus do titular dessa proteção era o dever de exploração do objeto da patente, no prazo de três anos contados da expedição da carta patente. Se assim não procedesse, estaria sujeito à licença compulsória¹⁰.

Após as modificações na esfera do direito industrial no Brasil e no mundo, e com o intuito de inserir o país na era globalizada, em 1996, foi promulgada a Lei nº 9.279/96, denominada Lei de Propriedade Industrial. Vale ressaltar que a edição da referida legislação ocorreu após acontecimentos influenciados por países estrangeiros, como será discorrido no próximo tópico.

1.1.3 História recente

Com o passar do tempo, mais especificamente após a Rodada do Uruguai do GATT, em 1994, o Brasil precisou adaptar a sua legislação às mudanças que ocorreram no âmbito internacional, de modo a possibilitar a sua inserção na economia globalizada e o seu acesso às novas tecnologias.

¹⁰ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. pp. 19-20.

Exemplo disso foi a pressão exercida pelos Estados Unidos, na década de 80, sobre o Brasil, para que este concedesse o privilégio da patente aos produtos farmacêuticos¹¹, alegando que seus produtos eram copiados inescrupulosamente pelos laboratórios brasileiros, e acusando o país de prejudicar os interesses das empresas norte-americanas. Dessarte, em outubro de 1988, o governo dos Estados Unidos determinou sanções comerciais, as quais causariam prejuízos à economia brasileira.

Em 1990, o governo brasileiro assumiu o compromisso de editar uma nova lei em que se protegesse as patentes farmacêuticas. Suspenderam-se, então, as sanções comerciais. O Projeto de Lei nº 824/91 trazia em seu contexto, dentre outras inovações, a proteção de seres vivos, de produtos farmacêuticos, a permissão de importação paralela e o *pipeline*.¹² Tal projeto foi bastante criticado, principalmente, no que concerne ao patenteamento de seres vivos.

Um ponto crucial para o desfecho desse embate deu-se com a promulgação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, Including the Counterfeiting of Goods – TRIPs), em 1994. Este acordo prevê que todas as invenções tecnológicas podem ser objeto de proteção patentária.

No entanto, faltava a legislação brasileira que oferecesse a proteção aos produtos farmacêuticos, e havia a pressão dos laboratórios estrangeiros, uma vez que estimativas indicavam o Brasil como o oitavo mercado farmacêutico do mundo, com faturamento de aproximadamente US\$ 6 bilhões, em 1995¹³.

¹¹ Vale ressaltar que a Lei nº 5.772/71 retirava da proteção patentária produtos químicos, alimentícios, químicos-farmacêuticos, produtos e processos farmacêuticos e ligas metálicas.

¹² O *pipeline* “refere-se à proteção de propriedade concedida a um conjunto de produtos (inventos) que ainda se encontra em fase de desenvolvimento e um conjunto de produtos recém-desenvolvidos, já lançado no país de origem ou em algum outro mercado, mas ainda não lançado no mercado nacional”. DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 9.

¹³ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 12.

O problema apontado pelos brasileiros não era se deveria ou não ser concedida a patente para os produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios, mas era o período de transição para que a lei entrasse em vigor. Reivindicavam o prazo de até cinco anos – prazo estimado pela OMC – para que pudessem ser realizados investimentos em pesquisa e ciência, para enfrentar a nova situação com que iriam se deparar.

Somente em 1996, o Governo brasileiro conseguiu colocar em pauta para votação o Projeto de Lei de Patentes, que concedia o prazo de transição de um ano para as patentes de produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios.

Por fim, em 17 de abril de 1996, a Câmara aprovou a nova legislação de patentes no Brasil, a Lei nº 9.279, sendo esta sancionada pelo chefe do Executivo, em 14 de maio 1996.

Para DI BLASI, a aprovação da referida lei “revelou uma mudança de mentalidade dos parlamentares brasileiros, cujo objetivo foi inserir o País na era da economia globalizada. Desta forma, a legislação nacional estaria em harmonia com as leis das principais potências mundiais(...)”.¹⁴

1.2 NATUREZA JURÍDICA

Inicialmente, não era reconhecido aos inventores o direito de propriedade sobre seus inventos. Cumpre lembrar, que, antigamente, dependia-se da vontade dos soberanos, a qual era orientada por interesses de cunho político e econômico, para se obter o privilégio de exploração sobre as invenções. A partir do momento em que tal direito foi garantido ao inventor, várias teorias têm sido apresentadas para caracterizar a natureza jurídica da propriedade industrial.

Segundo FURTADO, são três as teorias propostas: i) reconhece-se a propriedade dos inventores sobre as suas criações; ii) a patente vislumbra-se em um contrato entre o

¹⁴ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 13.

Estado (sociedade) e o inventor; iii) concebe-se a existência do direito intelectual, visto que o objeto desse direito são bens incorpóreos.¹⁵

Há alguns autores que vêem a patente como consequência de um acordo realizado entre o inventor e o Estado. De acordo com LEONARDOS, “o inventor não pode explorar a sua descoberta sem a sociedade; a sociedade, de seu lado, não pode dela beneficiar-se sem a vontade do inventor. Daí, a necessidade de um contrato”.¹⁶ Deste modo, o direito, que antes era concedido pelo soberano, deixa de ser considerado um favor, e passa a ser visto como resultado do contrato tácito entre a sociedade e o inventor.

As duas outras teorias confrontam-se na questão se há ou não uma autonomia do direito de propriedade industrial. Há aqueles que defendem a existência de um direito intelectual, ao afirmar que este não se encaixaria nos direitos pessoais, reais e obrigacionais, mas constituiria um meio de se adquirir os direitos sobre o bem imaterial criado. E é justamente esta imaterialidade que distancia o objeto de proteção da propriedade.

Segundo KOHLER, os direitos imateriais e os direitos de propriedade possuem o mesmo fundamento e essência, mas ambos possuem as suas peculiaridades:

São direitos de gozo e não direitos proibitivos; ambos são alienáveis; tanto um quanto o outro pode ser transmissível por atos entre vivos por sucessão hereditária. No entanto, (...) o direito exclusivo sobre os bens imateriais não se equipara ao direito exclusivo sobre os bens materiais, principalmente porque são intrinsecamente temporários, condizendo com a própria natureza do objeto dos direitos imateriais.¹⁷

E há aqueles que entendem que o direito sobre as criações intelectuais estaria enquadrado no direito real de propriedade. Esta é a corrente dominante.

¹⁵ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. pp. 33-34.

¹⁶ LEONARDOS, Luiz. Dos Prazos de Validade das Patentes em vista do Acordo “TRIPS” e da Nova Lei de Propriedade Industrial. *Revista dos Tribunais*. Ano 87. nº 758. dezembro de 1998. p.35.

¹⁷ KOHLER, Joseph. *Manuale delle privative industriali*. Apud: FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996, p. 37.

Como bem afirma GAMA CERQUEIRA, “chamar a esses direitos ‘propriedade’ (...) equivale a considerar os direitos intelectuais como direitos reais e assimilá-los à propriedade civil, com todas as conseqüências dessa assimilação”.¹⁸

Seguindo a mesma linha de pensamento, MARTINS discorre que o autor da invenção é o seu legítimo proprietário, sendo que tal propriedade pode ser objeto de sucessão. Contudo, ressalta que o inventor deve possuir a ‘patente de invenção’, a qual assegura o direito de propriedade sobre o invento e o direito de exploração sobre ele.¹⁹

A própria Lei nº 9.279/96 dispõe em seu art. 6º²⁰ que a patente garante ao inventor e ao autor a propriedade da sua obra. E ao afirmar isso, pode-se considerar que os direitos de propriedade industrial são passíveis das mesmas restrições que acometem o instituto da propriedade, como a desapropriação.

Insta salientar o pensamento do constitucionalista José Afonso DA SILVA, para o qual a propriedade de inventos, de marcas de indústrias e de nomes de empresas estão inseridos no art. 5º, da Constituição Federal, onde estão agrupados os direitos fundamentais do homem, sendo que deveriam constar entre as normas de ordem econômica.²¹

Em direção oposta, há quem defenda que os direitos dos inventores são direitos pessoais, já que são resultantes da atividade intelectual do indivíduo, ou seja, são um prolongamento de sua personalidade.²² Os elementos patrimoniais seriam meramente

¹⁸ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol I. tomo I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. p. 90.

¹⁹ MARTINS, Fran. *Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio*. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 354.

²⁰ Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

²¹ SILVA, José Afonso. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 269.

²² FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 35.

acessórios. De tal sorte, não se busca, somente, assegurar ao inventor os ganhos econômicos advindos da exploração de sua criação, mas a sua própria personalidade.

2 O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL

2.1 ASPECTOS GERAIS DA PATENTE

Os bens industriais que podem ser objetos de patente são a invenção e o modelo de utilidade. Entretanto, antes de apresentar os principais aspectos dessa entidade, deve-se conceituá-la.

Em seu artigo, SCHOLZE trata de conceituar patente, da seguinte maneira:

A patente é título de propriedade temporário concedido pelo Estado, que confere aos inventores ou a empresas um direito exclusivo de exploração da invenção protegida. Ao inventor que oferece à sociedade um produto ou um processo novo, é reconhecido, mediante sua demanda, um direito privativo em troca da revelação dos meios de sua invenção.²³

Tão logo deste conceito se pode destacar que o inventor deve revelar os “*meios de sua invenção*”, pois para receber a carta patente, é indispensável que o inventor conceda todas as informações necessárias para que o produto ou o processo sejam reproduzidos. Se não for possível fazê-lo com as informações ali contidas, a carta patente será declarada nula.²⁴

Indubitavelmente, novas tecnologias são frutos do sistema de patentes. Cada país tem a sua legislação patentária com suas peculiaridades, mas há aqueles que não reconhecem a proteção de patentes a determinados produtos e criações intelectuais, na busca de seus interesses específicos.

²³ SCHOLZE, Simone H. C. Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 38.

²⁴ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 42.

Destarte, países com distintas legislações realizam negócios jurídicos, e múltiplos são os problemas que surgem em face desta vasta quantidade de normas de direito industrial. Em razão disso, a Rodada Uruguai do GATT, a qual será discutida em capítulo próprio, buscou harmonizar tais normas internacionais, por meio de padrões mínimos exigidos dos países membros.

2.1.1 Requisitos básicos

É certo que as patentes se aplicam ao vasto campo de invenções tecnológicas, inclusive à biotecnologia e aos seus produtos. Porém, para se conseguir patentear determinado produto, certos requisitos devem ser preenchidos. São eles: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Estes são os requisitos dispostos na Lei nº 9.279/96, em seu art. 8º. ULHOA COELHO chega a falar em um quarto requisito, o desimpedimento.²⁵

Exige-se, também, que a criação esteja inserida nos conceitos de invenção e de modelo de utilidade, conforme já mencionado.

a) Novidade: este critério está definido no art. 11, da Lei nº 9.279/96. Tal artigo dispõe que são considerados novos, a invenção e o modelo de utilidade não compreendidos no estado de técnica.

O estado de técnica, de acordo com ULHOA COELHO, “compreende todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos”.²⁶

²⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 149.

²⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 150.

Desta forma, a invenção para ser nova não pode ter se tornado acessível ao público na data de depósito do pedido de patente, seja no Brasil como no exterior. Além disso, o invento não pode ter sido divulgado, seja de forma escrita, oral ou cibernética.

Cabe ressaltar que a Lei de Propriedade Industrial, no art. 12, dispõe que não será considerado como estado de técnica, a divulgação que ocorrer doze meses antes à data de depósito da patente, se esta for feita: i) pelo inventor, quando este realiza congressos, por exemplo; ii) pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, quando este publica o pedido de patente sem o consentimento do inventor; iii) por terceiros autorizado pelo inventor. É o chamado “período de graça”.

Observa-se, também, a distinção feita por ULHOA COELHO, entre novidade e originalidade:

Novo é o invento que não se encontra no estado da técnica. (...) Original é a qualidade da concepção, no momento em que ela passa de desconhecida para conhecida (...). Um inventor que ignora o funcionamento de um determinado objeto pode chegar ao seu conhecimento, em razão das pesquisas que realiza. Em sua mente, forma-se uma idéia original. Em seguida, ao tentar obter a patente, fica sabendo que outro inventor havia já depositado a mesma invenção.²⁷

Conseqüentemente, a idéia é original para o inventor, mas para o INPI, ela não mais atende ao critério da novidade.

b) Atividade inventiva: está disposta nos artigos. 13 e 14, da Lei nº 9.279/96. De acordo com SCHOLZE, a atividade inventiva resulta do intelecto humano, ou seja, “não decorre de maneira evidente ou vulgar do ‘estado-da-arte’ para um especialista no assunto”.²⁸

Dizer que a invenção é fruto de atividade inventiva, significa afirmar que a criação não decorre dos conhecimentos reunidos no estado de técnica, mas é o resultado de um

²⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 151.

²⁸ SCHOLZE, Simone H. C. *Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil*. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 39.

verdadeiro engenho²⁹, sendo que para um técnico no assunto, estes conhecimentos não devem ser tão evidentes.

c) Aplicação industrial: tal requisito está exposto no artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial.

Será atendido o critério da industriabilidade, segundo FRAN MARTINS, quando “a invenção tenha utilidade prática e corresponda à exigência ou necessidade cuja satisfação buscou o inventor, configurando, em suma, uma idéia aplicada no campo técnico, podendo ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria”.³⁰

Neste íterim, tem-se que a lei, quando escolheu o referido requisito para a concessão de patentes, buscou afastar da patenteabilidade aqueles produtos que não podem ser fabricados pela inexistência dos conhecimentos técnicos imprescindíveis à sua fabricação, bem como os produtos sem qualquer utilidade para o homem. Portanto, não são patenteadas aquelas invenções muito avançadas e aquelas inúteis³¹.

No que concerne aos requisitos, a Lei nº 9.279/96 discorre sobre os três supramencionados. Apenas a título de curiosidade, deve-se destacar o requisito do “desimpedimento”, apontado por ULHOA COELHO³², como a quarta condição a ser obedecida para que seja concedida a patente.

Ocorre o impedimento quando não é possível patentear a invenção por motivos de ordem pública. As invenções e os modelos de utilidade não patenteáveis estão inseridos no artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial, como por exemplo, os seres vivos ou parte deles.

²⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 152.

³⁰ MARTINS, Fran. *Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio*. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 355.

³¹ Fábio Ulhoa Coelho afirma que “a inexistência de condições econômicas para a fabricação em escala industrial não impede a patenteabilidade da invenção. (...) se o pedido de patente descreve objeto cuja industrialização depende de outras invenções ainda inexistentes, embora previsíveis, então lhe falta o requisito da industriabilidade”. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 154.

³² COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 155.

2.1.2 Pedido nacional de patente e o princípio da prioridade

A patente de invenção garante a propriedade e o direito ao seu uso exclusivo (artigo 6º da Lei nº 9.279/96). Todavia, a concessão da carta patente requer sejam cumpridas algumas formalidades.

Quando o inventor apresenta o seu pedido de patente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI deve verificar se estão atendidas as condições de patenteabilidade, conforme o mencionado no ponto 2.1.1.

De acordo com o artigo 19 do diploma legal, o pedido de patente deve conter: a) requerimento; b) relatório descritivo; c) reivindicações; d) desenhos, quando necessário; e) resumo; f) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Pode ocorrer, conforme discorre DI BLASI, que o pedido não seja realizado pelo próprio inventor. Neste caso, então, além dos documentos imprescindíveis, no pedido deverão vir anexados os documentos que comprovem a “situação do inventor perante o depositante, a cessão dos direitos patrimoniais do invento à pessoa autorizada pelo inventor, a procuração competente, etc.”.³³

Deve-se atentar, ainda, ao fato de que a lei determina a presunção da titularidade da patente daquele que primeiro efetuou o depósito correspondente. Assim, se ocorrer de haver dois ou mais inventores da mesma invenção, conceder-se-á a patente para aquele que provar o depósito mais antigo (artigo 7º, da Lei nº 9.279/96).

Segundo ULHOA COELHO, o pedido de patentes segue as seguintes fases: depósito, publicação, exame e decisão. Convém citar as suas palavras, quando trata do assunto:

O depósito [...] assinala não só a anterioridade da apresentação da criação industrial ao INPI – o que implica a definição do titular do direito, em caso de sobreposição de pedidos –, mas também o

³³ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 59.

início da contagem de importantes prazos, inclusive o da duração da patente. [...] A publicação³⁴ é o ato que dá aos interessados a notícia da existência do pedido de concessão de direito industrial. [...] Na fase do exame, o INPI investiga as condições de patenteabilidade. [...] Deferido o pedido, é expedida a *carta patente*, o único documento comprobatório da existência do direito industrial sobre a invenção ou modelo de utilidade.³⁵

Com efeito, a Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é signatário, abrange o princípio da prioridade, como forma de proteção à propriedade industrial.

Conforme ilustra FURTADO, o princípio da prioridade acarreta em determinadas conseqüências:

[...] depositado um pedido de patente em determinado país membro da Convenção, pode o requerente solicitar nos demais países subscritores a prioridade do primeiro depósito. Na prática, ocorre como se o pedido depositado em determinado país membro tivesse validade nos demais, sendo considerado mais antigo não o que necessariamente foi depositado em determinado país, mas o que foi primeiramente depositado em qualquer dos países membros da Convenção.³⁶

Por conseguinte, caso o inventor queira se valer do direito de prioridade, no momento em que fizer o seu requerimento do pedido de patente, neste deverá constar o documento que comprove o depósito feito no exterior.

Para a reivindicação do referido princípio, a lei estabeleceu o seguinte prazo: um ano entre a data do depósito no país de origem e os pedidos posteriores sobre a mesma matéria em outros países (artigo 17, da Lei nº 9.279/96).

2.2 EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Uma primeira constatação é que a concessão de uma patente atribui ao seu titular direitos, como o de impedir que terceiros produzam e vendam o produto, objeto da

³⁴ A publicação faz com que qualquer pessoa tenha acesso ao conhecimento técnico, inserido no pedido de patente, podendo, ainda, utilizar-se dele ilicitamente. Assim, compreende-se que diversas são as razões das indústrias e de seus agentes que preferem manter em segredo de empresa o conhecimento e o avanço tecnológico que a sua equipe profissional alcançou.

³⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. pp. 163-165.

³⁶ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 48.

patente (artigo 42, da Lei nº 9.279/96). No entanto, surgem, também, deveres que devem ser cumpridos pelo titular, como explorar o objeto patentado, de modo a suprir a demanda do mercado interno.

Como já observado, o país de origem, quando concede a patente, busca o avanço tecnológico da ciência e a industrialização dos produtos e processos patentados, de tal forma que a aplicação industrial constitui uma das condições da patenteabilidade.

Importa destacar os mecanismos definidos para que a patente seja, de alguma forma, explorada, são elas: a licença compulsória e a caducidade, sendo que esta última é forma de extinção da patente, conforme será estudado mais adiante.

De outro lado, a lei que rege a propriedade industrial não traz, em seus dispositivos, uma definição do que vem a ser a “exploração da patente”. Logo, cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI decidir, caso a caso, se se trata ou não de exploração.

Atenta-se, ainda, ao fato de que a propriedade industrial, uma vez enquadrada no direito real de propriedade, também tem uma função social a cumprir. Dessa maneira, o dever de exploração é um mecanismo capaz de possibilitar o cumprimento da função social do objeto protegido pela patente.

Segundo FURTADO, não é toda e qualquer atividade comercial que leva à exploração da propriedade industrial:

[...] a mera comercialização, por meio de importação, não é tida como uso efetivo. Não se deve com isso entender que o titular esteja impedido de importar o produto patentado ou obtido por processo patentado, mas que a parcela do mercado que seja abastecida por meio de importação não será considerada explorada, sujeitando-se seu titular a consequências legais, concessão de licenças compulsórias ou caducidade da patente.³⁷

Pode-se afirmar, conseqüentemente, que apesar da lacuna na Lei nº 9.279/96 no que concerne ao dever de exploração, este diploma legal faz referência à licença

³⁷FURTADO, Lucas Rocha. Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores) *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 131.

compulsória e à caducidade, posicionando o ônus do referido dever sobre o titular da patente.

Ademais, considera-se que todo dever quando praticado, não o pode ser feito de forma abusiva. Neste ínterim, tem-se de um lado o dever de exploração versus o abuso do monopólio das patentes.

Apesar da referida lei não dispor expressamente sobre as práticas consideradas abusivas dos direitos de patente, o próprio mercado internacional já reconhece atos como sendo abusivos, como a fixação de *royalties* excessivos como condição para o licenciamento de patente, a imposição de preços e mercados para a venda do produto, entre outras³⁸.

Este abuso, segundo PIMENTEL, encontrar-se-ia nas seguintes situações: a) abstenção de explorar o invento; b) exercício anti-social do direito e c) abuso de posição dominante no contrato.³⁹

O abuso na “abstenção de explorar o invento” está caracterizado quando o titular da patente decide pela sua não exploração ou quando demora muito tempo para fazê-lo, indo em sentido contrário de uma das premissas da proteção patentária que é a persecução do avanço tecnológico alcançado com a industriabilidade do invento.

Já no “exercício anti-social do direito”, há a exploração do produto patenteado, mas esta não é suficiente para atender a demanda do mercado nacional, ou quando não é feita a preços acessíveis.

E por fim, configura-se o “abuso de posição dominante no contrato”⁴⁰, quando da negociação entre o titular da patente e um terceiro que almeja obter a licença para poder utilizá-la, e aquele impõe cláusulas abusivas, aceitas forçosamente pelo licenciado.

³⁸ MITTELBAACH, Maria Margarida R. Algumas considerações sobre o Sistema de Patentes e a Saúde Humana. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores) *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 148.

³⁹ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 215.

⁴⁰ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. pp. 215-216.

Outro aspecto a ser considerado é a exploração da propriedade industrial por terceiro de boa-fé, a qual é uma exceção contemplada na lei para as pessoas que usam o produto, mas que não possuem licença para tanto.

Dispõe a Lei nº 9.279/96 sobre o assunto:

Art. 45. À pessoa de boa-fé que, antes da data do depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores.

Destarte, reconhece-se a esse usuário de boa-fé o direito de continuar explorando a invenção, sem que deva pagar qualquer quantia a título de remuneração ao titular da patente.

À guisa de ilustração, exemplificativas se tornam as palavras de ULHOA COELHO:

[...] o direito industrial protege a pessoa que primeiro reivindica a sua proteção, não necessariamente a primeira a conceber o bem intelectual. [...] Se, contudo, já havia uma atividade econômica organizada em torno de uma invenção, modelo ou desenho, não há por que sacrificá-la (e aos empregos e riquezas que gera), em decorrência da tutela conferida ao primeiro que pleiteou a patente ou registro.⁴¹

Compatível, então, a manutenção da empresa e a proteção da propriedade Industrial.

2.3 LICENÇAS

A exploração da propriedade industrial pode ser realizada diretamente pelo seu titular, o qual vai fabricar e comercializar o produto inventado, assumindo, assim, todos os riscos que a atividade comercial impõe, ou a exploração pode decorrer de outorga da licença da patente de determinado produto.

⁴¹ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 169.

Licença “é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou o depositante (licenciador), autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade industrial”⁴².

A Lei de Propriedade Industrial elenca três tipos de licença: a voluntária, a oferta de licença e a compulsória.

2.3.1 Licença voluntária

A licença voluntária está inserida na Lei nº 9.279/96, no artigo 61 e seu parágrafo único, que, em síntese, dispõem que o titular da patente ou o depositante têm a possibilidade de celebrar contrato de licença para a exploração do objeto patenteadado, sendo que o licenciado estará investido de plenos poderes para agir em defesa da patente.

Cumprе ressaltar que o depositante também pode realizar contrato de licença, já que é o eventual titular da patente, mas que ainda está na fase de pedido. Entretanto, como salienta DI BLASI, “o depositante só poderá ser remunerado pelo licenciamento quando seu pedido tornar-se uma patente, recebendo o que lhe cabe, retroativamente, com referência na data de publicação da averbação da licença”.⁴³

Além disso, a respectiva licença só será oponível a terceiros se averbada junto ao INPI (artigo 62, da Lei de Propriedade Industrial), não sendo necessária tal averbação para fins de prova de exploração da patente (§2º).⁴⁴

Com efeito, o contrato de licença pode trazer em seu bojo restrições temporais e territoriais definidas pelas partes, sendo que cabe a estas prover do conteúdo do contrato. As partes devem considerar, por exemplo, que em caso de cancelamento, nulidade ou

⁴² COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 170.

⁴³ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 152.

⁴⁴ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 45.

caducidade da patente, o licenciador não é obrigado a indenizar o licenciado, salvo cláusula estipulada em contrário pelas partes⁴⁵, bem como devem estipular se se trata de licença com ou sem exclusividade.

Por fim, o artigo 63 do diploma legal menciona que caso haja um aperfeiçoamento em produto de patente já licenciada, esta melhoria pertencerá a quem a tenha feito, sendo assegurado ao outro contratante o direito de preferência para o seu licenciamento.

2.3.2 Oferta de licença

A Lei nº 9.279/96 inovou em relação ao revogado Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) ao inserir, em seus artigos 64 a 67, a possibilidade do titular da patente requerer ao INPI que a coloque em oferta, caso não tenha conseguido explorá-la através de contrato de licença. O INPI poderá, então, divulgar a patente ao publicar a oferta, tendo em foco a sua exploração.

Conforme já mencionado, a licença voluntária poderá ser concedida com ou sem exclusividade. Caso o titular da patente queira averbar um contrato de licença voluntária de caráter exclusivo junto ao INPI só poderá fazê-lo depois que desistir da oferta (artigo 64, § 2º, da Lei nº 9.279/96).

Observa-se que o artigo 66, da referida lei, abre espaço para fraudes. Dita o dispositivo:

Art. 66. A patente em oferta terá a sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Pois bem. Ocorre que um titular de determinada patente poderá aproveitar-se desse benefício, ao colocá-la em oferta, com o intuito de ter a sua anuidade reduzida. Voluntariamente, para se manter como titular e ao mesmo tempo conservar a oferta, este

⁴⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 170.

estipula valores abusivos para a exploração da patente, evitando, pois, o interesse de eventuais licenciados.

Para afastar o mencionado oportunismo, restrições são previstas no artigo 65, segundo o qual, o INPI poderá intervir no processo de licenciamento, quando da falta de acordo entre o titular e o licenciado sobre a questão da remuneração. DI BLASI, neste sentido, esclarece:

[...] o INPI impediria a referida manobra, apresentando as condições para o contrato, como por exemplo *royalties*⁴⁶, prazos para condições de pagamento, disponibilidade de *know-how* etc. Se estas não forem aceitas pelo titular oportunista, o Instituto pode suspender a licença de oferta, e conseqüentemente, a redução da anuidade.⁴⁷

Com a exceção do caso supramencionado, o titular quando coloca em oferta a licença de patente de seu produto, ele busca a exploração desta. Deste modo, se o licenciado não iniciar a efetiva exploração dentro do prazo de um ano a contar de sua concessão, ou interromper a exploração por mais de um ano, bem como desobedecer as condições estipuladas para a exploração, pode o titular requerer o cancelamento da licença (artigo 67, da Lei de Propriedade Industrial).

2.3.3 Licença compulsória

A propriedade industrial tem uma função social a cumprir, conforme o já mencionado artigo 5º, XXIX, da Carta Magna, a qual se define em desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso se dá com a exploração do objeto da patente. Portanto, é dever do seu titular explorá-la seja diretamente ou indiretamente através da concessão de licença a terceiros.

⁴⁶ Quando se tratar de licença voluntária ou uso da patente por terceiro quando o titular a ceder, o terceiro pagará ao titular da patente uma quantia referente a uma participação resultantes da exploração da propriedade industrial denominada de *royalty*. PAES, P.R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial*: lei 9.279, de 14.05.1996 – anotações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.p. 69.

⁴⁷ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 152.

É mister considerar que o nosso ordenamento jurídico prevê restrições ao titular quando da exploração de seu objeto ou processo patentado, de forma a coibir certos abusos. A licença compulsória é a mais evidente limitação imposta pelo legislador, para se evitar práticas abusivas por parte do titular.

Elucidativa é a definição de SCHOLZE sobre o assunto:

Licença compulsória é a autorização concedida, de ofício ou judicialmente, que faculta a suspensão temporária do direito exclusivo do titular da patente de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.⁴⁸

Dizendo o mesmo, mas pelas palavras de FEKETE:

A licença compulsória é a sanção com a qual se penaliza o titular da patente que não tenha iniciado sua exploração no prazo de três anos após a concessão, excetuados os casos de força maior ou obstáculos legais.⁴⁹

Mediante o conceito supracitado, evidencia-se uma das condições para o deferimento do pedido de licença compulsória pelo interessado: a decorrência de três anos após a concessão da patente (artigo 68, §5º, da Lei nº 9.279/96).

Dispõe o artigo 5º da Convenção da União de Paris, a qual será adiante objeto de estudo:

Art. 5º. Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

O legislador brasileiro previu no artigo 68 da nova Lei de Propriedade Industrial, que será concedida a licença compulsoriamente, quando o titular da patente exercer seus direitos de forma abusiva ou por meio desta praticar abuso de poder econômico.

Há de se considerar, também, as licenças concedidas compulsoriamente mesmo na ausência de abusividade, ou seja, quando é caso de interesse público ou de emergência

⁴⁸ SCHOLZE, Simone H. C.. Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.p. 45.

⁴⁹ FEKETE, Elisabeth Kaszner. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 161.

nacional, assim como em situações de dependência entre patentes (artigos 70 e 71, da Lei nº 9279/96).

Outra característica da licença compulsória é que esta é outorgada sem exclusividade ao licenciado, sendo que a este último não é permitido realizar o sublicenciamento (artigo 72, da Lei nº 9.279/96).

Adiante, far-se-ão comentários acerca das hipóteses em que se poderá conceder a licença compulsória.

a) Por abusos de direitos

A nossa legislação não define expressamente quais os casos em que estaria caracterizado o abuso por parte do titular da patente. Dessa forma, a doutrina, em sua maioria, classifica como situações abusivas: a falta de exploração do invento, a falta de uso integral do processo patentado e a comercialização insatisfatória para atender as necessidades do mercado⁵⁰.

Quando um país concede a patente de determinado objeto, requer que o mesmo seja produzido em seu território alavancando a economia local. Ocorre que, muitas vezes, concedida a patente, o seu titular não a explora. Daí a licença compulsória, a qual visa eliminar o abuso por falta ou insuficiência de uso.

A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 68, § 1º, I, dispõe:

Art. 68 -----

§1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de *inviabilidade econômica, quando será admitida a importação*; (grifo nosso)

O referido artigo discorre que não ensejarão licença compulsória os casos em que o objeto não é explorado por motivos de inviabilidade econômica.

⁵⁰ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 154.

De fato, muitas vezes, é inviável impor a exploração de produtos e processos em determinados países, vez que não possuem toda a conjuntura econômica necessária para tanto. E sendo inviável a produção no local, quem irá se interessar para efetivar a exploração se o próprio detentor dos conhecimentos do objeto não se arriscou a fazê-lo? Para não dizer que não haveria nenhum interessado, afirma-se que poucos se ofereceriam para tentar, pois caberia a ele, e somente a ele, os riscos da eventual tentativa.

Todavia, conforme o pensamento de FURTADO, se o titular não explora a sua patente via fabricação local, alegando a inviabilidade econômica, mas pretende fazê-lo somente via importação, a licença compulsória deve ser concedida. O autor explica o seu ponto de vista da seguinte maneira:

[...] a licença é remunerada, ainda que compulsória, e, se de fato a exploração no país for efetiva e economicamente inviável, aquele que se dispôs a explorá-la será o único a ter eventuais prejuízos. Será exclusivamente seu o risco por essa exploração, e somente essa efetiva produção ou fabricação local poderá ser utilizada para demonstrar a sua inviabilidade econômica. Será preciso que se conceda a licença para que se demonstre que, eventualmente, a fabricação local é inviável.⁵¹

Importa destacar a observação feita por MITTELBAACH, segundo a qual, a inviabilidade econômica refere-se ao objeto da patente e não às condições particulares de seu titular.⁵² Dessa maneira, se o local apresentar condições favoráveis e que tornem possível a fabricação do produto, afastada será a argüição de inviabilidade.

Há de se atestar, ainda, quanto ao fato de que, hoje, há divergência corrente na doutrina se a importação é ou não substitutiva da fabricação local. De acordo com FIGUEIRA BARBOSA, é condição de existência de um mercado comum que os países membros aceitem a importação como substituta da fabricação local, desde que o

⁵¹ FURTADO, Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 139.

⁵² MITTELBAACH, Maria Margarida R. Algumas considerações sobre o Sistema de Patentes e a Saúde Humana. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 149.

exportador integre esse mercado, já que “o intercâmbio comercial é um procedimento fundamental para a maximização da produção”.⁵³

Para o mesmo autor, injustificada seria a importação para apenas atender à demanda social, visto que esta tem seus reflexos negativos na sociedade, como o desemprego, a redução de incentivos aos investimentos e o atraso do país importador quando comparado ao exportador.

Destarte, esta divergência também encontra espaço no âmbito internacional. Os Estados Unidos, por exemplo, abriram um painel na Organização Mundial do Comércio – OMC contra o Brasil, para questionar a validade da licença compulsória, nos casos em que não há fabricação local, alegando que se “todos os países insistirem em ter seu programa de produção local, será o fim do sistema global do comércio”.⁵⁴

Noutro aspecto, insta salientar que o requerimento de licença compulsória com fundamento na falta de exploração se faz perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e não ao INPI. É aquele que decide se há ou não prática abusiva por parte do titular da patente. Somente após obter referida decisão administrativa, pode o interessado requerer a licença compulsória ao INPI⁵⁵.

Ademais, quando se requer a concessão da mencionada licença com base na falta de exploração, é do titular da patente o ônus de provar que a está explorando (artigo 73, §3º, da Lei nº 9.279/96). Logo, há a inversão do ônus da prova, visto que o titular, se realmente realizar a exploração, terá maior acesso aos dados de produção e comercialização do produto, de modo a demonstrá-la mais facilmente.

⁵³ FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 109.

⁵⁴ CAMPILONGO, Celso Fernandes (orientador). Política de Patentes e o Direito de Concorrência. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 164.

⁵⁵ FURTADO, Lucas Rocha. Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 137.

Outra prática vista como abusiva é a comercialização insatisfatória, segundo o artigo 68, §1º, II, do diploma legal já citado. A lei, porém, não define os parâmetros que estabelecem tal insatisfação. Por conseguinte, a norma poderá ser interpretada de forma abrangente, como por exemplo, considerar como abuso os preços excessivos do produto ou a subordinar a venda de determinado produto à aquisição de outro.

b) Por abuso do poder econômico

A licença é concedida compulsoriamente quando se verificar o abuso do poder econômico por parte do titular da patente. Na maioria das legislações sobre propriedade industrial, o licenciamento compulsório vem para evitar as práticas anti-competitivas.

A legislação brasileira não dispõe de forma precisa o que seria “*abuso do poder econômico*”, apenas o menciona. Dessa forma, caberá ao intérprete verificar se determinada situação se enquadra ou não nesta classificação.

Na hipótese de algum interessado alegar a prática do abuso econômico perante o INPI, parece ser necessário o chamamento do Conselho Nacional de Defesa Econômica – Cade para atuar no processo, o qual deverá dispor para a sua decisão da Lei 8.884/94, que trata da prevenção e da repressão dos atos lesivos à ordem econômica.⁵⁶

O artigo 24, IV, “a”, da lei acima mencionada prevê:

Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator.

A licença compulsória, aqui, também é vista como uma sanção. E caberá à autoridade competente analisar se há ou não abuso do poder econômico, quando por exemplo, a patente é utilizada para domínio de mercado.

⁵⁶ FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 117.

c) Licença sem abuso

Há situações em que é concedida a licença compulsória sem que seja verificado o abuso por parte de seu titular. Os fundamentos jurídicos que são invocados para tanto estão inseridos nos artigos 70 e 71 da nova Lei de Propriedade Industrial e corroborados pelo TRIPs, em seu artigo 31.

As situações são as seguintes: i) dependência de patentes, ii) interesse público e iii) emergência nacional.

Vislumbra-se a “*dependência de patentes*” quando um novo conhecimento não puder ser explorado sem a violação de uma patente já registrada, e esse novo conhecimento configurar-se em um avanço técnico em relação ao produto anterior.

Percebe-se que de um lado o sistema de patentes é um meio de incentivo à pesquisa, rumo ao desenvolvimento tecnológico, entretanto, quando já se encontra em vigor uma patente, ninguém, além de seu titular ou terceiro por ele autorizado poderá usar o produto. Torna-se visível, então, a necessidade de instrumentos que permitam o avanço da tecnologia, conseqüentemente, a melhoria do produto.

Para se resolver o referido problema, invoca-se a licença compulsória. Nesse sentido, aduz FURTADO:

[...] ao ser concedida licença compulsória ao titular da patente dependente para exploração do objeto da patente anterior, surge automaticamente para o titular dessa última o direito de obter, por sua vez, licença compulsória da patente dependente.⁵⁷

Ambos os titulares, então, poderão explorar o produto com a melhoria que lhe foi introduzida. Trata-se do mecanismo de licenças cruzadas.

Com relação à possibilidade de licenças compulsórias em razão de interesse público ou emergência nacional, o artigo 71 da Lei nº 9.279/96 vem regulamentado pelo Decreto nº 3.201/1999.

⁵⁷ FURTADO, Lucas Rocha. *Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes*. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 141.

Enuncia o mencionado decreto:

Art. 2º Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso somente *para uso público não-comercial*, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou por intermédio de licenciado, não atende a essas necessidades.

§ 1º Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.

§ 2º Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País. (grifo nosso)

Verifica-se que a licença será concedida para uso não comercial, desde que o titular da patente não tenha condições de atender às necessidades advindas da emergência nacional ou interesse público. Portanto, o Estado tem o poder de fazer a concessão, mas não poderá se utilizar visando o lucro.

Na história do Brasil, tem-se notícia de apenas uma concessão desse tipo de licença, a qual se deu para a exploração da patente de fabricação de vacinas contra a febre aftosa.⁵⁸

Impende salientar a variabilidade dos fatos que configuram o interesse público ou emergência nacional, pois se depende das condições econômicas do país, de seu sistema de governo, bem como de todo o plano de desenvolvimento da sociedade. Por exemplo: na década de 50, a economia baseava-se no cultivo do café. Se alguma praga assolasse as plantações e uma só empresa produzisse o seu pesticida, não conseguindo atender as demandas do mercado, o Estado poderia conceder a licença compulsória para que outras empresas fabricassem o mesmo produto e impedir a bancarrota da economia cafeeira.

2.4 FORMAS DE EXTINÇÃO DE PATENTES

Segundo o artigo 78, da Lei nº 9.279/96, extingue-se a patente: “I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III

⁵⁸ MITTELBACH, Maria Margarida R. Algumas considerações sobre o Sistema de Patentes e a Saúde Humana PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p 151.

– pela caducidade; IV – pela falta de pagamento de retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art.84 e no art. 87; e V – pela inobservância do disposto no art. 217”.

2.4.1 Expiração do prazo de vigência

Anteriormente, verificou-se a natureza jurídica da patente como sendo esta um direito real de propriedade. Sabe-se que uma das principais características da propriedade é a sua perpetuidade, ou seja, os seus efeitos e a sua titularidade permanecem no tempo ao ser transferida para as gerações posteriores a de seu titular original.

Verifica-se que, apesar de ser perpétua, o Código Civil Brasileiro estabelece meios de perda da propriedade tanto de bens móveis quanto de bens imóveis, seja por meio de alienação, usucapião, desapropriação, entre outros.

Todavia, como bem observa FURTADO, quando há a perda da propriedade, nas hipóteses já mencionadas, não ocorre o desaparecimento do objeto, mas sim, a sua transferência a terceiros. O mesmo não sucede com o direito de propriedade industrial, pois quando expirado o prazo de vigência da patente, desaparece a proteção outorgada ao objeto, de modo que não pode mais o seu titular impedir a prática de atos por terceiros em relação ao objeto patenteado.⁵⁹

Com efeito, o prazo de vigência de patente de invenção será de vinte anos e a de modelo de utilidade vigorará por quinze anos contados da data do depósito. (artigo 40, da Lei nº 9.279/96).

No entanto, a vigência poderá ser contada a partir da concessão do pedido. Neste caso, considerar-se-á o prazo mínimo de dez anos para patentes de invenção e de sete anos para as de modelo de utilidade. Isso se o INPI não estiver impedido de analisar o exame do mérito do pedido, em razão de pendência judicial ou por força maior (artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96).

⁵⁹ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 73.

2.4.2 Renúncia do titular

Constitui-se a renúncia em ato unilateral do titular da patente, de tal sorte que, se o titular entender por bem não explorar mais exclusivamente a sua patente, poderá então renunciar a esse direito.

Contudo, a Lei de Propriedade Intelectual faz uma ressalva ao direito de terceiros. Sabe-se que a patente pode ser objeto de licença voluntária. Dessarte, se houver a renúncia do titular, o licenciado arcará com muitos prejuízos, visto que a patente cairá em domínio público. Caso isso venha a acontecer, poderá o licenciado manifestar o seu repúdio à renúncia, impugnando-a.

Em se tratando desta hipótese, de acordo com FURTADO, “a renúncia não poderá surtir os efeitos desejados pelo titular – a extinção da patente – enquanto vigorar o contrato de licença. Havendo prejuízos para terceiros, a renúncia simplesmente não produz qualquer efeito jurídico”.⁶⁰

Por conseguinte, a lei condiciona a aceitação da referida renúncia pelo INPI quando inexistentes prejuízos para terceiros⁶¹.

2.4.3 Caducidade

A terceira hipótese de extinção de patente é a caducidade, a qual está estritamente ligada à licença compulsória.

Enuncia o artigo 80, da Lei nº 9.279/96:

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis”

⁶⁰ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 74.

⁶¹ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 175.

Percebe-se que a patente caducará mediante processo administrativo. Se este for instaurado a requerimento de determinada pessoa, e esta desistir no meio do processo, o INPI poderá continuá-lo, declarando a decisão de caducidade, caso não verificada a exploração da patente (artigo 80, §§ 1º e 2º).

Cabe ressaltar que, de acordo com o revogado Código de Propriedade Intelectual (Lei nº 5.772/71), a caducidade poderia dar-se independentemente da concessão de licença compulsória. Conseqüentemente, se a patente não fosse efetivamente explorada, tornava-se caduca. Isso só foi possível até a revisão de Londres da Convenção da União de Paris, realizada em 1934, a qual permitiu a caducidade somente após concedida a licença e não superado o abuso⁶².

A Convenção de Paris⁶³, bem como a lei brasileira, exigem o esgotamento do prazo de dois anos da concessão da licença compulsória para se implementar o processo de caducidade.

Outro aspecto a ser observado diz respeito aos efeitos da decretação da caducidade. Se declarada nula a patente, os direitos de seu titular não poderão ser revistos judicialmente, uma vez que se considera que esta não adentrou no mundo jurídico de forma legítima.⁶⁴

O contrário ocorre com a decretação da caducidade, pois caso venha a ser discutida a eventual violação dos direitos da patente, que veio a ser extinta, poderá o violador sofrer as sanções civis e penais cabíveis. Deste modo, os direitos do titular da patente já caducada poderão ser revistos frente aos tribunais.

⁶² FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 112.

⁶³ Artigo 5, 3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

⁶⁴ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 156.

2.4.4 Falta de pagamento da retribuição anual

O principal objetivo desta retribuição anual é “manter o funcionamento do sistema de propriedade industrial, administrado pelo INPI, e certificar-se de que o pedido de patente ou a patente encontram-se em atividade”.⁶⁵

Impende salientar que a revogada Lei nº 5.772/71 exigia que se comprovasse o pagamento da anuidade do privilégio, para se evitar a extinção da patente. Porém, verificou-se que além do pagamento, o titular deveria gastar com advogados para encaminhar ao INPI, um ofício anexado ao comprovante de pagamento, encarecendo a manutenção da patente.

Já a lei vigente nada diz sobre a comprovação do pagamento, apenas explicita as datas em que se deverá efetuar-lo. E se não há a previsão de tal norma, é de praxe que a comprovação se dê com a cópia da guia de recolhimento ou com outro documento que possibilite a sua identificação, os quais, posteriormente, deverão ser entregues ao INPI.

É válido esclarecer que o mencionado pagamento dar-se-á a partir do início do terceiro ano da data do depósito da patente (artigo 84, *caput*).

Nesse sentido, poderá o titular realizar o pagamento da retribuição nos primeiros três meses de cada período anual, ou nos seis meses subseqüentes, desde que efetuado o pagamento com taxas adicionais (artigo 84, § 2º).

Se não houver o pagamento da retribuição anual, a patente será extinta (artigo 86), havendo a possibilidade de sua restauração, caso o titular da patente efetue o pagamento dentro de três meses contados da extinção daquela (artigo 87).

⁶⁵ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 157.

2.4.5 Ausência de representante legal no Brasil

Outra hipótese de extinção da patente ocorre quando o titular da patente é domiciliado no exterior e não mantém procurador constituído no Brasil.

Dispõe o diploma legal em seu artigo 217:

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Para FURTADO, é completamente descabida a referida exigência. Aduz o autor:

A opção por manter procurador constituído deve ser exclusiva do titular da patente, seja ele residente no País ou no exterior. Na impossibilidade de sua localização, e na ausência de procuradores legalmente constituídos, cumpriria considerá-lo revel. Afinal, é de exclusivo interesse do titular da patente a defesa de seus direitos.⁶⁶

Além disso, deve-se ter em consideração que grande parte dos titulares de patentes não se envolvem em processos judiciais ou administrativos durante toda a vigência destas. Logo, quem se mais beneficia com o inciso V, do artigo 78 são os advogados, que serão constituídos para a eventualidade de seus constituintes serem acionados.

2.5 A CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, O GATT E O TRIPS

2.5.1 Da Convenção de Paris

Entrou em vigor em 7 de julho de 1883 a chamada Convenção da União de Paris – *Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle*.

Essa convenção tinha como seu principal objetivo assegurar melhores condições de proteção ao direito industrial, considerando os propósitos econômicos e os aspectos sociais das nações.

⁶⁶ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 77.

Foram onze os signatários do texto original da Convenção de Paris, eram eles: Bélgica, Portugal, Brasil, Holanda, São Salvador, Itália, Espanha, Guatemala, França, Suíça e Sérvia. Após sucessivas emendas, outros países foram aderindo à convenção, somando o número de 134, até o primeiro semestre de 1995.

Dentre as emendas supracitadas estão: a de Bruxelas de 1900, a de Washington de 1911, a de Haia em 1925, a de Londres de 1934, a de Lisboa de 1956 e, por fim, a de Estocolmo de 1967. Sempre estas emendas decorreram da unanimidade dos votos das nações que integravam a “União”⁶⁷, sendo que cada país poderia aderir a uma destas revisões, de acordo com os seus interesses. Hoje, a maioria integra a de Estocolmo, como o Brasil.

Como já mencionado no Capítulo 1.1.1, as secretarias da Convenção de Paris, realizada em 1883 e da Convenção de Berna de 1886 juntaram-se em 1893, sendo esta repartição de propriedade intelectual denominada, a partir de 1970, de Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI.⁶⁸

É mister afirmar que as regras da Convenção da União de Paris tratam da proteção da propriedade industrial sob vários aspectos, que serão exemplificados a seguir.

a) Trato nacional

É certo que apesar de integrarem a “União de Paris”, os Estados não precisam ter a mesma legislação sobre os direitos industriais, tampouco são obrigados a conceder o mesmo tipo de proteção às invenções e aos modelos de utilidade.

Um exemplo interessante é dado por BARBOSA, segundo o qual, a Suíça, como signatária da Convenção, decidiu não conceder patentes a ninguém. Não concedia nem aos nacionais e nem aos estrangeiros. Assim, as indústrias suíças poderiam copiar

⁶⁷ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 35.

⁶⁸ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. pp. 138-139.

livremente as invenções tecnológicas dos demais países, bem como poderiam patentear seus produtos em outros países que conferiam a estrangeiros esse direito.⁶⁹

Entretanto, a referida convenção traz em seu bojo normas de trato nacional, que concedem a igualdade de tratamento de nacionais e estrangeiros inventores. Dessa maneira, aos estrangeiros naturais de países membros da Convenção, quando do requerimento de patentes, deve ser oferecido idêntico tratamento que é dado aos nacionais do país onde foi feito o pedido.

São freqüentes as críticas a este princípio por parte dos titulares de patentes que verificam a diferença entre as leis de cada país. Enquanto algumas legislações são bastante concessivas, outras apresentam prazos de vigência, de concessão de licença compulsória, bastante restritos.

Foi essa diferença que levou os Estados Unidos a reivindicar a substituição do modelo de trato nacional pelo o de reciprocidade, isto é, “que o titular viesse a desfrutar nos demais países da União, e reciprocamente, do mesmo tratamento que lhe conferia a lei de patentes do seu país”.⁷⁰ Essa proposta foi desprezada pelos demais signatários da convenção.

Isso desencadeou a pressão por parte dos Estados Unidos sobre os países com os quais mantinha relações comerciais ao aplicar, principalmente aos países em desenvolvimento, sanções comerciais.

Uma destas situações, já anteriormente explanada no sub-capítulo 1.1.3, ocorreu com o Brasil no caso do patenteamento dos produtos farmacêuticos. Até a entrada em vigor da lei que passasse a proteger a patente destes produtos, os Estados Unidos,

⁶⁹ BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual: da Convenção de Paris ao Patamar do Novo Milênio. Workshop políticas de propriedade intelectual, negociação, cooperação e comercialização de tecnologia em universidades e instituições de pesquisa: análise e proposições. Rio de Janeiro. ABIPTI, 1998. p. 22.

⁷⁰DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 38.

continuamente, aplicaram represálias comerciais que dificultavam o desenvolvimento da economia brasileira.

Enfim, adiciona PIMENTEL que ficam sob a égide das normas da Convenção, os nacionais de países que não integram a “União de Paris”, mas que possuam domicílio ou estabelecimentos industriais e comerciais em um Estado membro.⁷¹

b) Direito de prioridade

Conforme o exposto no ponto 2.1.2, a Convenção de Paris disciplina o direito de prioridade das patentes.

Esse princípio significa que após o pedido de patente em determinado país signatário da Convenção, o solicitante, durante o período de doze meses, poderá requerer a proteção de sua invenção em qualquer outro Estado membro⁷².

Na redação original da Convenção da União de Paris, o período de prioridade era de seis meses para os pedidos de patentes de invenção. Somente após muitos reclames quanto à insuficiência deste intervalo de tempo, resolveu-se pela ampliação para doze meses na Revisão de Bruxelas de 1900, sendo o mesmo período ratificado pela redação da atual Convenção.

Por meio deste direito, as solicitações dos titulares das patentes terão o direito de prioridade em relação aos demais pedidos sobre a mesma invenção, sendo que durante este intervalo de tempo, o pedido de patente não restará afetado nem mesmo pela publicação da invenção, uma vez que tal solicitação se baseia no primeiro pedido.

A vantagem desse direito é que o titular da patente tem tempo suficiente para escolher onde deseja a proteção de seu produto, sem o prejuízo da novidade.

⁷¹ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 142.

⁷² FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 94.

c) Independência das patentes

Indubitavelmente, as legislações de propriedade industrial divergem de um país para outro, sendo que as patentes concedidas em diferentes Estados sobre a mesma invenção são independentes entre si.

Nesse sentido, ressalta PIMENTEL:

A concessão de uma patente num Estado membro não obriga aos outros conceder patente. Bem como não poderá uma patente ser denegada, anulada, nem considerada caducada num Estado membro pelo fato de haver sido denegada ou anulada ou houver caducado em qualquer outros.⁷³

Se não houvesse esta independência, e os países considerassem que a duração e a validade da patente concedida a estrangeiros dependesse das mesmas condições do seu país de origem, o princípio do trato nacional restaria ofendido⁷⁴.

O referido princípio está disciplinado no artigo 4º bis da Convenção:

- (1) 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.
- (2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.
- (3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor.
- (4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data de acessão.
- (5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

Por fim, a Revisão de Estocolmo de 1967 trata de normas comuns que devem ser previstas por todos os Estados membros da Convenção, como as relacionadas à licença obrigatória, a necessidade de um serviço especial de propriedade industrial que publique o trâmite das patentes, o prazo de duração das patentes, dentre outras.

⁷³ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 143.

⁷⁴ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 41.

2.5.2 Do GATT e do TRIPs

Pode-se afirmar que a institucionalização da sociedade internacional, através do GATT e da OMC, e a liberalização do comércio internacional orientaram a construção do Sistema Multilateral de Comércio⁷⁵.

Este Sistema Multilateral de Comércio ganha especial importância a partir da Segunda Guerra Mundial, pois valores como o desenvolvimento econômico e social e a dignidade da pessoa humana tornam-se relevantes.

Neste contexto, inúmeros foram os acordos internacionais celebrados, como o Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT; este existente desde 1947, quando foi elaborado a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego (*United Nations Conference on Trade and Employment*), realizada em Havana, entre novembro de 1947 e março de 1948.

A Carta de Havana previa a elaboração de uma Organização Internacional do Comércio, a qual não foi bem sucedida, em razão da não ratificação da carta pelos Estados Unidos. No entanto, partiu dos Estados Unidos a iniciativa de negociações acerca das tarifas no comércio internacional, que deu origem ao GATT.

O GATT foi assinado em 1947 por vinte e três países, dentre eles o Brasil, sendo que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948. Hoje, são 125 os países signatários.

De acordo com GOYOS Jr.:

Seu objetivo é a liberalização do comércio mundial, com a conseqüente prosperidade e desenvolvimento que daí podem resultar. [...] Como passar dos anos, o GATT foi atualizado e teve o seu escopo de incidência ampliado através de alterações efetuadas como resultado de negociações levadas a efeito nas chamadas rodadas.⁷⁶

De sua criação, até hoje, já se passaram oito rodadas, sendo a última delas a do Uruguai, iniciada em 1986 e concluída em 1993, e que deu origem à Organização

⁷⁵ NASSER, Rabih Ali. *A Liberalização do Comércio Internacional nas Normas do GATT – OMC*. São Paulo: LTr, 1999. p. 13.

⁷⁶ GOYOS Jr., Durval de Noronha. *A OMC e os Tratados da Rodada do Uruguai*. São Paulo: Observador Legal, 1995. pp.11-12.

Mundial do Comércio (OMC). Percebe-se, assim, o quão complexo foi este processo que durou aproximadamente oito anos.

Deste modo, neste trabalho, far-se-á uma análise superficial dos resultados da Rodada do Uruguai, no âmbito da propriedade intelectual.

Cumprе salientar que a propriedade intelectual foi introduzida como ponto de pauta no GATT devido à insatisfação dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, no que concerne à proteção da propriedade industrial pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).⁷⁷

O Brasil, por exemplo, foi alvo de muitas sanções comerciais por parte do Estados Unidos, como restrições às importações de produtos brasileiros, até que fosse adotada pelo país a proteção da patente biológica que antes não existia.

Com efeito, a inclusão do referido tema no GATT sofreu bastante resistência de diversos países, como Brasil e Índia, para os quais a OMPI continuaria a ser o foro adequado para a discussão.

A iniciativa de se debater tal questão no GATT culminou no mais abrangente acordo sobre a propriedade intelectual denominado TRIPs – *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*, o qual foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 30 de 15/12/1994 e pelo Decreto nº 1.355 de 30/12/1994, tendo a sua aplicação plena datada de 1º de janeiro de 2000.

As disposições do Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio “foram acordadas pelos membros com o intuito de reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual (...)”.⁷⁸

⁷⁷ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 169.

⁷⁸ AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.). *Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais*. São Paulo: Aduaneiras, 2004. p. 306.

Contrariamente, a padronização das leis de proteção à propriedade industrial acaba por revelar uma discrepância de vantagens entre os países signatários em desenvolvimento e os países já desenvolvidos.

Tal situação vislumbra-se nas palavras de GONTIJO:

Estatísticas mundiais demonstram que 90% de todas as patentes estão registradas em nome de pessoas e de empresas sediadas em países desenvolvidos. No caso brasileiro, apenas 5% das patentes requeridas pertencem a titulares brasileiros (10%, se incluídos os modelos de utilidade). Esses dados demonstram que os sistemas nacionais de países em desenvolvimento vivem em função de direitos concedidos a empresas e pessoas estrangeiras. A situação é diferente da que se observa em países industrializados, em que há níveis semelhantes entre empresas nacionais e estrangeiras.⁷⁹

Perante tais dados, tem-se que a proteção é viável aos países em desenvolvimento se possível for exigir dos titulares das patentes, por exemplo, a exploração local de suas invenções, para que se possa aproveitar os recursos humanos e as matérias-primas que o país protetor oferece, bem como otimizar a absorção da tecnologia que se está desenvolvendo.

Insta salientar que o TRIPs é composto de 73 artigos, divididos em sete partes: I) Disposições Gerais e Princípios Básicos; II) Padrões Relativos à Existência, Abrangência e Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual; III) Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual; IV) Obtenção e Manutenção de Direitos de Propriedade Intelectual e Procedimentos “Inter Partes” Conexos; V) Prevenção e Solução de Controvérsias; VI) Arranjos Transitórios e VII) Arranjos Institucionais – Disposições Finais.

Com relação às patentes, às quais têm se dado o enfoque neste trabalho, o TRIPs apresenta os requisitos para os pedidos de patente, o seu tempo de validade, os direitos outorgados ao seu titular, o que pode ou não ser patenteado, a nulidade e a caducidade, concessão de licença compulsória, entre outros.

⁷⁹ GONTIJO, Cícero. *A Transformação do Sistema de Patentes da Convenção de Paris ao Acordo TRIPs: a posição brasileira*. Disponível em <www.cancun2003.org/download_pt/trips_estudo2.doc> Acesso em: 01/06/2006.

De todo o exposto, nota-se que o mencionado acordo traz em seu bojo normas que aproximam os países, ultrapassando as fronteiras territoriais, o que torna possível a globalização do mercado comercial internacional.

3 IMPORTAÇÕES PARALELAS

3.1 DIREITOS DECORRENTES DA PATENTE

A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXIX, dispõe que é assegurado aos autores de inventos industriais “privilégio temporário” para a sua utilização.

A exclusividade é temporária para se evitar o monopólio de uma invenção, uma vez que este impede o ingresso de novos produtores no mercado e deixa os preços à mercê do titular da patente.

Impende destacar que o Estado protege a patente para possibilitar ao seu inventor o retorno dos gastos realizados na pesquisa e desenvolvimento do processo inventivo.

Por conseguinte, este “monopólio” temporário serve também de recompensa para o inventor, mas não permite que este abuse deste privilégio. À guisa de exemplo, tem-se a concessão da licença compulsória, a qual foi anteriormente exemplificada.

Ademais, terminado este período de exclusividade, outras empresas podem se utilizar do mesmo produto ou processo, o que gera a concorrência, a qual contribui para a diminuição dos preços e para o incremento da qualidade do produto, com certos aperfeiçoamentos.

A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 42, estabelece:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Percebe-se que o legislador trata dos direitos do titular, especificando o que terceiros não podem fazer, e não os atos que o titular pode praticar. Tal disposição facilita verificar se infringidos foram os direitos do titular da patente.⁸⁰

Outro mecanismo protetor do titular da patente é a inversão do ônus da prova, visto que haverá a violação dos direitos patentários por parte daquele que não comprovar que o seu produto não foi obtido por processo patenteado (art. 42, §2º, da Lei 9.279/96). Em regra, deve o titular demonstrar que o seu produto está sendo indevidamente utilizado. Contudo, em caso de patente de processo, tal demonstração é inviável por parte do titular. Portanto, caberá ao possível infrator a demonstração de que o seu produto foi obtido de processo diverso daquele patenteado.⁸¹

De outro lado, os direitos do titular da patente só serão oponíveis a terceiros após o deferimento do pedido e a expedição da carta-patente. Esta carta-patente “possui natureza constitutiva, não subsistindo, na sua falta, a faculdade de gozar e dispor da invenção, ou seja, de explorá-la em benefício de seu titular”⁸².

Neste contexto, aduz FURTADO:

Enquanto não for concedida a patente, ainda que tenha ocorrido a publicação do seu pedido, descabe ao depositante querer impedir terceiros de praticar qualquer ato relacionado ao objeto de seu depósito. Porém, sendo a patente concedida, os efeitos da concessão retroagem à data da publicação (...) Quanto aos atos praticados por terceiros antes da publicação, somente caberá indenização se o titular provar que o terceiro obteve informações por meios ilícitos.⁸³

A indenização a que se refere o ilustre professor está assegurada no artigo 44 e seus parágrafos, do mencionado diploma normativo. Logo, os direitos firmados no artigo

⁸⁰ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 146.

⁸¹ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 53.

⁸² GUIMARÃES, Renato Lôbo. Oponibilidade dos Direitos de Patente a Terceiros: a natureza jurídica da carta-patente. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XLII. nº 130. abril-junho de 2003. p. 159.

⁸³ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. pp. 53-54.

42 podem ser objetos de medidas judiciais por parte do titular que visa impedir a utilização de seus produtos ou processos por outrem.

3.1.1 Usuário anterior

O artigo 45, *caput*, traz a figura do usuário anterior, o qual explorava, de boa-fé, um determinado produto, antes que este fosse objeto de depósito de pedido de patente no seu país.⁸⁴

A esta pessoa é assegurado o direito de continuar explorando o produto, nas mesmas condições que o fazia anteriormente, sem que o titular do depósito se oponha a ele.

Verifica-se, súbito, que esta regra constitui uma contradição às normas básicas de direito de propriedade industrial, dentre as quais é exigida a novidade como requisito para a patenteabilidade de determinado invento.

A novidade, neste caso, não mais existe, uma vez que a invenção fora já divulgada. A presença de um usuário anterior esvazia todo o princípio da novidade, sendo que não poderia haver a concessão da patente de produto já explorado.

3.2 CONCEITO DE IMPORTAÇÃO PARALELA

É comum no mercado globalizado a variação no preço de diversos produtos, sendo que os países optam por importar o produto do país que o vende mais barato. Se esta importação vir a afetar os direitos do titular da patente ou de seu licenciado, resta configurada a chamada “importação paralela”.

⁸⁴ PAES, P.R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9.279, de 14.05.1996 – anotações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 61.

Pode-se afirmar que a importação paralela é a importação de um produto original de um país para o outro, sem o consentimento de seu titular de direito, ou seja, realizada à margem do circuito oficial de distribuição da mercadoria.

Esta prática comercial é denominada pelos países anglo-saxões de *gray market* (mercado cinza) e de *gray goods* (produtos cinzas). Deve-se fazer o destaque de que tal denominação, muitas vezes, é utilizada de forma errônea, pois os produtos comercializados são legítimos, originais e não oriundos de contrabando.

São as palavras de SOUSA E SILVA, membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual:

O importador paralelo não é um contrafactor. Não é um ‘pirata’. Ele compra produtos legítimos, autênticos, e vai revendê-los noutra território, fazendo concorrência àqueles que, nesse novo território, vendem os mesmos produtos autênticos e legítimos. Isto é, todos esses bens têm a mesma origem empresarial. ‘Oficiais’ ou ‘paralelos’, ambos são produtos genuínos, provenientes da mesma fonte empresarial [...]”.⁸⁵

É mister afirmar que essas mercadorias importadas paralelamente foram produzidas de acordo com uma patente ou processo devidamente patenteado. O problema surge pelo fato da exportação acontecer para um país, no qual a sua venda não foi autorizada.

Neste caso, cabe verificar se a legislação do país destinatário dispõe sobre qualquer sanção cível ou criminal a respeito dessa prática. Ocorre que a maioria das legislações não tratam do assunto, inclusive a Convenção de Paris e o TRIPs.⁸⁶

De fato o que disciplina na maioria das vezes esta prática comercial é o tratamento dado pela exaustão ou esgotamento dos direitos industriais, que será, no próximo ponto, analisada.

⁸⁵ SOUSA E SILVA, Pedro. *O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”*: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

⁸⁶ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 156.

Em relação à figura do importador, pode-se aduzir que este compra o produto no mercado em que este se encontra mais barato e o revende em outro país por um preço mais caro, ou ainda, compra o produto onde este estiver disponível através de um representante licenciado e o revende em um mercado onde há demanda do produto. Desta maneira, deve haver diferença de preços entre os mercados, para que o importador obtenha um lucro razoável.

De forma bastante clara, SOUSA E SILVA explicita a caracterização jurídica da importação paralela ao afirmar que: i) o importador paralelo é “*independente*”, ou seja, não faz parte do grupo empresarial do fabricante do produto, bem como não o representa; ii) o território onde será revendido o produto deve ser diferente daquele onde foi comprado e iii) o produto é originário da mesma empresa que fabrica a mercadoria comercializada pelos licenciados oficiais no país de importação.⁸⁷

Por essas razões que este importador é chamado de “paralelo”, já que realiza as suas atividades à margem do circuito comercial autorizado pelo titular da patente ou pelo seu fabricante quando da distribuição do produto.

3.3 EXAUSTÃO DE DIREITOS

Conforme já explanado no capítulo 1.2, as legislações da maioria dos países adotam a natureza jurídica do direito real de propriedade para qualificar o direito de propriedade industrial. Como consequência, tem-se que as restrições impostas à propriedade também atingem a propriedade industrial. Entretanto, enquanto aquela é marcada pela perpetuidade, esta é temporária, sendo necessária a utilização do objeto patenteado sob pena de licença compulsória, como já anteriormente explanado.

Sabe-se que, com a concessão da patente, o seu titular tem a prerrogativa do uso exclusivo do produto, podendo impedir que terceiros o façam sem o seu consentimento

⁸⁷ SOUSA E SILVA, Pedro. *O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”*: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

(artigo 42, da Lei nº 9.279/96). Tal direito se esgota “quando o próprio titular da patente, ou alguém por ele autorizado, fabrica e coloca o produto no mercado”⁸⁸.

A exaustão dos direitos é bem ilustrada por FIGUEIRA BARBOSA, segundo o qual, “a exaustão de direitos é um princípio de caráter geral relacionado aos direitos positivos de propriedade, significando que o proprietário, após vender a mercadoria protegida (patentes ou marcas), perde seu domínio sobre esta”.⁸⁹

Acrescenta-se a isso a observação de FEKETE, sobre o fato de que “a exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial ou intelectual pode ser exercida pelo seu titular uma única vez: no primeiro ato de comercialização do produto ao qual está associado; por essa razão, o princípio é também chamado de (...) ‘doutrina da primeira venda’”.⁹⁰

Destarte, a também chamada “*First Sale Doctrine*” é um mecanismo utilizado para limitar o direito exclusivo de exploração por parte do proprietário do produto, que o aproveita até o momento em que coloca a sua mercadoria no comércio. Uma vez inserido o produto no mercado, esgotam-se os direitos do titular sobre aquele.

Não obstante, deve-se ter em conta que o esgotamento do direito permite que o produto seja vendido, comprado, usado, ou seja, comercializado, mas não permite que o mesmo seja fabricado por terceiros.

Como já afirmado no ponto 3.2, o princípio da exaustão de direitos é de suma importância para classificar a importação paralela como legal ou ilegal, em caso de omissão na legislação do país destinatário, visto que se esta for realizada no âmbito de um país inserido em uma comunidade, como no caso dos países da União Européia, a lógica é

⁸⁸ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996, p. 56.

⁸⁹ FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. pp. 104-105.

⁹⁰ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 157.

do livre movimento das mercadorias, desde que estas tenham produção local e que a primeira venda seja efetivada com o consentimento do titular dos direitos.

3.3.1 Da limitação geográfica do princípio

Seja por razões políticas e econômicas, há grande divergência no que atine à delimitação geográfica do princípio da exaustão de direitos, pois esta pode ser: i) interna ou nacional, ii) regional e iii) internacional.

O acordo TRIPs, em seu artigo 6^o⁹¹, deixou a cargo dos Estados-membros o poder de dispor sobre a exaustão de direitos. Dessa forma, resta aos membros decidirem sobre a abrangência geográfica do princípio do esgotamento.

O primeiro nível de esgotamento é o interno ou também chamado nacional. Este ocorre quando o direito de exclusividade exaure-se dentro dos limites de um Estado. É o modelo adotado pelo Brasil, conforme previsto no artigo 43, inciso IV, da Lei 9.279/96.

Sobre o assunto, explicita PIMENTEL:

O esgotamento nacional conduz à proibição das importações paralelas do produto patenteado que é vendido em outro país, que, permitindo a fragmentação do mercado internacional e diferentes políticas de preço, pode prejudicar os consumidores ao barrar a entrada de produtos mais baratos.⁹²

Já a exaustão regional ou supranacional diz respeito à comercialização realizada no território de um país pertencente a um bloco econômico, como é o caso da União Européia. Aqui, uma vez realizada a primeira venda em um dos Estados-membros, seja diretamente pelo titular seja por um licenciado, o direito de propriedade industrial exauri-se no âmbito do bloco econômico, de forma que não serão permitidas restrições a posteriores vendas do produto dentro dos limites dos países-membros.

⁹¹ Artigo 6°. Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

⁹² PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 199.

A adoção da exaustão regional pela União Européia é tratada da seguinte forma:

A colocação do produto patenteado em um dos países membros da UE acarreta exaustão dos direitos, propiciando sua livre circulação pelos países membros, enquanto o produto colocado em outro país externo à UE não acarreta a exaustão, ensejando ao titular a tomada de medidas que impeçam sua entrada não autorizada naquele mercado.⁹³

Os países integrantes do Mercosul assinaram em 1995 o “Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem”, cujo artigo 13 prescreve a exaustão regional dos direitos no plano das marcas. Todavia, o referido Acordo ainda não está em vigor no Brasil, já que o mesmo só foi ratificado pelo Paraguai.⁹⁴

Por fim, o último nível de exaustão é o internacional: uma vez colocado o produto no mercado, o titular do direito jacente sobre este está impedido de impor restrições ao comércio do produto em qualquer parte do mundo.

Diante de suas características, a exaustão internacional de direitos não é muito utilizada pelos países, pois implica no enfraquecimento do sistema patentário, desencorajando a atividade inventiva das empresas, visto que, qualquer pessoa, mesmo não autorizada, pode importar o produto patenteado, a despeito do consentimento do titular.

Há quem defenda o acolhimento da exaustão internacional ao alegar que a sua implementação incrementaria o mercado global com baixos preços e o maior beneficiário seria o consumidor final.

Os adeptos desta tese buscam a sua fundamentação no princípio da livre concorrência, mas não dimensionam as conseqüências na economia do país que venha a adotá-la. Por exemplo, “o licenciado no Brasil será obrigado a competir externamente, sem que possa ter, em contrapartida, acesso ao mercado de seu competidor estrangeiro,

⁹³ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários ao PL nº 139/99*. Disponível em <www.dannemann.com.br>. Acesso em 08/03/2006.

⁹⁴ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 169-170.

uma vez que os demais países não admitem referida exaustão”⁹⁵.

Assim, não se pode visar, apenas, à competitividade, à concorrência e ao consumidor em detrimento das empresas locais, que não estariam nas mesmas condições para competir com as empresas estrangeiras. O melhor, talvez, seria adotar a exaustão regional, como ocorre nos blocos econômicos, em que reside a reciprocidade, pois além da concorrência interna de cada país, as empresas podem buscar o sucesso nos mercados dos países membros.

Pode-se afirmar que a idéia original dos legisladores da Lei de Propriedade Industrial era incentivar a fabricação local e adotar a exaustão internacional de direitos⁹⁶, o que possibilitaria a importação paralela do produto patenteado, uma vez este colocado no mercado externo pelo seu titular.

Em sentido diverso, após muitos debates, decidiu-se pela adoção do regime da exaustão nacional, conforme se verifica da leitura conjunta dos artigos 42 e artigo 43, inciso IV, ambos da Lei 9.279/96:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no *mercado interno* diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. (grifo nosso)

De pronto se constata que o titular pode impedir que um terceiro realize importações paralelas de um produto que foi colocado por ele ou com o seu consentimento no mercado externo. O mesmo não será possível com os produtos colocados no mercado interno.

É nítida a estreita relação entre a definição da exaustão dos direitos e a possibilidade da importação paralela. Se o país adota a exaustão internacional, a

⁹⁵ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 59.

⁹⁶ SCHOLZE, Simone H. C. *Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial*. *Revista da ABPI*. nº 54. setembro – outubro de 2001. p. 10.

importação paralela será de plano lícita. No entanto, se adotar o regime de esgotamento regional, a importação paralela somente será possível entre os países participantes do bloco econômico. E por último, caso o regime adotado seja o nacional, o titular do direito patentário poderá impedir que se realize a importação fora daquele mercado, no qual inseriu o seu produto.

Por fim, ressalta-se que a maioria dos países adotam a exaustão nacional, com o intuito de proteger os seus mercados internos e incentivar os produtores na busca de novas tecnologias.

3.3.2 Do consentimento

Um dos principais requisitos para regulamentar a aplicação do princípio da exaustão de direitos é o consentimento do titular do direito de propriedade industrial à comercialização e à importação de seu produto⁹⁷.

Ressalta-se que só ocorrerá a exaustão quando o produto for posto no mercado pelo seu titular ou por um terceiro por ele autorizado. Caso a primeira venda seja realizada por um alheio, não haverá exaustão. O mesmo ocorre quando um terceiro, presumindo o consentimento do titular, faz a venda, afetando os interesses do titular.

Portanto, o exaurimento dos direitos depende, também, da análise do consentimento por parte de seu titular, que pode ser expresso ou tácito. No primeiro, há a manifestação da vontade de forma inequívoca por parte do titular. O consentimento expresso pode ser escrito ou verbal. Tão logo, percebe-se que não gera muitos problemas. É o caso da licença contratual.

Porém, o mesmo não ocorre quando se tratar de licença compulsória de acordo com SOUSA E SILVA, pois:

[...] apesar de se prever uma compensação ao titular da patente, este não procede livremente à determinação das condições sob as quais coloca os produtos no mercado, além de que essa

⁹⁷ À guisa de ilustração ver o informativo acerca do acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em anexo às pp. 63-64. Disponível em <www.curia.eu.int>. Acesso em 29/03/2006.

contrapartida não corresponderá, necessariamente, à remuneração do esforço inventivo. Por esta razão, será de afastar, nesses casos, a incidência do princípio da exaustão.⁹⁸

O problema surge com a autorização tácita. Nesta, o consentimento é presumido diante de fatos ou atos que demonstrem uma vontade no sentido de permitir, de admitir e de aquiescer.

Para melhor elucidar o assunto, adotar-se-á neste trabalho o entendimento de BORGES, que analisa o assunto sob duas vertentes, uma subjetiva e outra objetiva.⁹⁹

Na análise subjetiva, deve-se ter em conta as relações interempresariais presentes em uma importação paralela, que pode se realizar por empresas vinculadas ou entre licenciados.

No que concerne à primeira hipótese, cabe destacar o pensamento de COMPARATO, segundo o qual a concentração empresarial pode se dar em “unidades de controle” ou “unidades de direção”. Na primeira, há uma relação de subordinação: uma sociedade detém sobre a outra o poder de comando. Já nas unidades de direção, existe a coordenação entre as empresas que buscam a harmonia das políticas empresariais.¹⁰⁰

O consentimento é presumido nos casos em que está presente a subordinação, visto que não há a autonomia da subordinada sobre a empresa controladora. Deste modo, se a empresa “X” (subordinada da empresa “Y”) introduz um produto no mercado ou exporta tal produto para outro país, entende-se que tais atos foram praticados com o consentimento da empresa “Y”. Este é o entendimento adotado pelos Estados Unidos e pela Europa. No Brasil, a questão é bastante controversa, já que o tema é incipiente e recente no nosso ordenamento.

⁹⁸ SOUSA E SILVA, Pedro. *O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”*: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

⁹⁹ BORGES, Valesca Raizer. *As Importações Paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA*. Disponível em <www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03/07/2006.

¹⁰⁰ COMPARATO, Fábio Konder. *O Poder de Controle na Sociedade Anônima*. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. pp.23-26.

As importações paralelas também podem ocorrer entre licenciados. Contudo, são muitos os conflitos que envolvem o licenciado e o titular do direito industrial, os quais podem ser evitados se embutidas certas cláusulas no contrato de licença. Dentre estas cláusulas, BORGES destaca as mais importantes: a) a extensão e os limites da exclusividade territorial sobre determinado produto, b) a venda do produto em questão a terceiro não licenciado e c) a responsabilização do titular quando não impedir a “exportação” paralela do produto.¹⁰¹

Em caso de não estarem inseridas tais cláusulas no contrato, considerar-se-á a presunção do consentimento e conseqüentemente a exaustão do direito.

No que atine à vertente objetiva, trata-se da qualificação do consentimento tácito em função da natureza do produto. Presume-se o consentimento em relação à comercialização de produtos idênticos ou similares ou somente para aquele objeto da primeira venda? O entendimento é de que o consentimento versa sobre cada exemplar do produto, de tal sorte que caso haja qualquer alteração neste, como por exemplo, na sua embalagem, não se esgotam os direitos do titular sobre este.

Isso é bastante importante porque se algo é modificado no produto, podendo afetar a sua qualidade, tal modificação poderá causar um dano ao usuário, de tal sorte que o titular dos direitos sobre este produto será responsabilizado.

Ainda em referência ao consentimento, FEKETE recomenda que o titular deve expressar o seu “não consentimento” às atividades externas ao contrato de licença, “pactuando que o licenciado ou distribuidor exclusivo está proibido de exportar aos países não cobertos pela licença”, como cautela contratual em relação à importação paralela.¹⁰²

¹⁰¹ BORGES, Valesca Raizer. *As Importações Paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA*. Disponível em <www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03/07/2006.

¹⁰² FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 181.

3.4 POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DA IMPORTAÇÃO PARALELA

O revogado Código de Propriedade Industrial – Lei 5.772/71, nada dispunha sobre as importações paralelas e, no intuito de contê-las, nos julgados eram freqüentes as alegações de concorrência desleal, má-fé, violação de marcas, entre outras.

Uma vez existentes controvérsias acerca do tema, nem todos os julgamentos eram desfavoráveis a essa prática. A corrente jurisprudencial que a considerava lícita alegava que se os produtos foram legalmente importados para o Brasil, para aqui serem vendidos, tal transação não seria ilícita e não importaria em violação à marca ou à patente.

Com a entrada em vigor da nova Lei de Propriedade Industrial em 1996, as importações paralelas foram regulamentadas no Brasil.

Ex vi do disposto no artigo 42, confere-se ao titular da patente o direito de impedir a importação por terceiro de produto patentado ou de produto fruto de processo patentado.

As exceções ao artigo 42 estão dispostos no artigo seguinte. A redação do artigo 43, inciso IV, do mencionado diploma legal, discorre que o sistema adotado é o da exaustão *nacional* de direitos, de tal forma que é permitido comprar os produtos do titular ou de um licenciado e revendê-los no Brasil, a despeito do consentimento do primeiro, após a primeira venda do produto no país. No entanto, se for para comprar no exterior e revender/importar para o Brasil, exige-se a autorização do titular, seja esta expressa ou tácita.

Como já visto anteriormente, o uso comercial da patente deve-se dar no prazo de três anos a contar da data de sua concessão, sob pena de ser objeto de licença compulsória¹⁰³.

¹⁰³ Lei nº 9.279/96, Artigo 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

A Lei 9.279/96 utiliza-se deste instrumento a fim de incentivar a fabricação local do produto patenteado, de forma a fomentar a economia e as inovações tecnológicas do território.

A falta de fabricação do produto pelo titular da patente, fundamentada na inviabilidade econômica, não configura, de acordo com o artigo 68, §1º, I, um abuso por parte do titular, o que afasta a concessão da licença compulsória.

O legislador brasileiro possibilitou, nos casos de inviabilidade, a importação, sendo esta não exclusiva do titular da patente, mas estendida também a terceiros, de modo a evitar os monopólios de importação e a atender as necessidades do mercado brasileiro.¹⁰⁴

Além disso, o artigo 68, §3º, dispõe que o licenciado, ao qual foi concedida a licença compulsória em razão de abuso de poder econômico, terá o prazo de um ano¹⁰⁵ para importar o objeto da licença, desde que este tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Na seqüência, o parágrafo 4º¹⁰⁶ do mesmo artigo explicita a única hipótese em que um terceiro, não licenciado, pode realizar importações paralelas: para a exploração de patente. Aqui, também o titular ou alguém por ele autorizado deve colocar no mercado o produto que será posteriormente importado.

Na tentativa de melhor elucidar a questão, segue o seguinte quadro:

¹⁰⁴ SCHOLZE, Simone H. C Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 38.

¹⁰⁵ Lei 9.279/96, Artigo 74.

¹⁰⁶ Art. 68, §4º - No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Concessão da Patente	→ 3 anos →		Licença Compulsória	Importação Paralela
		Titular/licenciado produz para atender ao mercado, mas não de forma abusiva.	NÃO	NÃO
		Titular não produz, alegando inviabilidade econômica, e importa como forma de exploração (art. 68, §1º, I e §4º da Lei 9.279/96)	NÃO	SIM
		Titular não produz, alegando inviabilidade econômica, e importa como forma de exploração (art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96)	Pode haver o pedido da licença por terceiros para iniciar a exploração (art. 68, §2º, da Lei 9.279/96)	SIM

Após todo o exposto, cabe fazer referência ao Projeto de Lei nº139, proposto à Câmara dos Deputados pelo deputado Alberto Goldman, em 1999, que buscou alterar os dispositivos da Lei 9.279/96 que tratam da exaustão de direitos e da importação de produtos patenteados.

O projeto visava à adoção da exaustão internacional e a eliminação da inviabilidade econômica como requisito para a licitude das importações. Muitas foram as críticas a essa proposta.

Para muitos, haveria “uma contradição evidente entre exigir-se a produção local e admitir-se a importação paralela como resultado da adoção da exaustão internacional”¹⁰⁷, pois o titular não teria como impedir a importação de produtos colocados no mercado externo, onde poderia haver preços e qualidades inferiores ao do produto nacional, de modo a não incentivar a fabricação local.

Ao projeto não foi dado seguimento, mantendo-se intactos os artigos originais da lei.

¹⁰⁷ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários ao PL nº 139/99*. Disponível em <www.dannemann.com.br>. Acesso em 08/03/2006.

3.5 EQUILÍBRIO ENTRE AS IMPORTAÇÕES E AS NÃO-IMPORTAÇÕES

Reproduz-se, abaixo, ao §4º do artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial:

§4º - No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior¹⁰⁸, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Após a leitura do dispositivo transcrito, compreende-se que é possível a importação paralela realizada por terceiros quando o titular explora a patente através da importação ou quando esta é realizada pelo licenciado, ao qual a exploração da propriedade industrial foi concedida via licença compulsória.

Por outro lado, observa-se a seguinte situação: um titular “X” explora a sua patente via importação. No momento em que passa a importar, terceiros podem fazer o mesmo. Já um titular “Y” não explora de forma alguma a patente. Somente após três anos a sua patente poderá se tornar objeto de processo administrativo, no qual se decidirá pela concessão ou não da licença compulsória para a sua exploração.

Diante do quadro, compreende-se que o titular “X”, desde a concessão da patente é “punido”, enquanto que o titular “Y” poderá no fluxo do processo alegar a inviabilidade econômica para a exploração de sua patente, o que justificaria a sua inércia e não restringiria o seu direito de impedir a importação paralela.

Segundo AHLERT, se “puniria, automaticamente, aquele titular que supre o mercado por importação, enquanto o outro titular que não explora sua patente estará, na dependência das circunstâncias, livre de qualquer restrição ou penalidade”.¹⁰⁹

Na tentativa de amenizar esse desequilíbrio, apesar de não se alcançar um equilíbrio completo, aponta-se para uma alternativa. Primeiro, o titular da patente teria o

¹⁰⁸ O §3º discorre sobre a importação realizada pelo licenciado.

¹⁰⁹ AHLERT, Ivan B. Importação Paralela e Licença Compulsória. *Revista da ABPI*. nº 27. março – abril de 1997. p. 40.

prazo de três anos para começar a explorá-la. Passado este período, um terceiro poderia requer a concessão da licença compulsória, invocando a falta de exploração.

Para a sua defesa, o titular alegaria que explora sua patente via importação, pois seria inviável economicamente fazê-lo em seu país. Após a análise da questão pelo órgão competente, este poderia concluir pela inviabilidade e admitiria a exploração via importação e, por isso, terceiros estariam autorizados a realizar a importação paralela.

Percebe-se que o titular teria o prazo de carência de três anos para explorar a sua patente, antes que a terceiros fosse autorizada a importação paralela. Deste modo, não seria penalizado desde a concessão da patente.¹¹⁰

Pode, ainda, acontecer das importações paralelas ocorrerem de forma ilícita, ou seja, nos casos não previstos no artigo 68 e seus parágrafos. A consequência direta desta prática são os prejuízos materiais tanto do titular da patente quanto os de seus licenciados ou distribuidores exclusivos, sendo que a prática de referida ilicitude é passível de indenização.

A lei traz regras específicas quanto à indenização. Por exemplo: o licenciado pode reivindicar do titular indenização por perdas e danos, alegando que sofreu prejuízos em razão da concorrência praticada pelo importador paralelo¹¹¹, conforme o disposto no artigo 209 da Lei 9.279/96:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Contudo, se a importação ocorreu sem o conhecimento do titular e este tentou impedir a ação do importador no país do licenciado, não poderá ser responsabilizado por perdas e danos.

¹¹⁰ AHLERT, Ivan B. Importação Paralela e Licença Compulsória. *Revista da ABPI*. nº 27. março – abril de 1997. p. 41.

¹¹¹ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 162.

Não é possível esquecer que o consumidor também tem os seus direitos e poderá reivindicá-los se lesionados. Nesse sentido, dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Agora, se o produto obtido pelo consumidor o tiver sido através de importador paralelo, e aquele notar qualquer vício, pode o licenciado ser responsabilizado? Segundo FEKETE não. A autora aduz que se o licenciado não fabricou e nem vendeu a mercadoria trazida pelo importador paralelo, não há motivos para a responsabilização daquele. A responsabilidade deve recair sobre o importador paralelo e sobre o fabricante estrangeiro do produto em causa.¹¹²

É visível, portanto, que cada caso merece um estudo mais aprofundado, de tal sorte que não se venha a prejudicar o titular ou o licenciado, erroneamente, em face do importador paralelo, bem como este último também deve ser protegido quando lícita for a sua atividade.

4 CONCLUSÃO

As patentes exercem um papel bastante importante no que atine ao desenvolvimento tecnológico de um país, já que encoraja os pesquisadores a prosseguir no seu trabalho e a promover novas tecnologias que beneficiem a sociedade.

Revogou-se o Código de Propriedade Industrial – Lei 5.772/71, mas os legisladores brasileiros protegeram essa Propriedade com a edição da Lei 9.279/96. Este diploma legal concede aos inventores o privilégio exclusivo da utilização do bem

¹¹² FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 163.

patenteado, bem como a propriedade sobre este. Vale lembrar que esta propriedade não assume a característica da perpetuidade, mas prolonga-se por vinte anos no tempo até a invenção tornar-se de domínio público.

Historicamente, os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, sempre buscaram uma legislação mais rígida, que protegesse um mais vasto campo de produtos, na tentativa de defender o seu mercado interno. Já os países em desenvolvimento assumiam legislações mais flexíveis para atenderem as suas demandas sociais, como a exclusão dos produtos farmacêuticos da proteção de patentes.

Percebe-se, hoje, que após a Rodada do Uruguai do GATT e da Convenção de Paris, as legislações estão mais uniformes, sendo que os propósitos podem ser os mesmos, mas as suas conseqüências não. Muitos são os Estados que dependem do capital e da tecnologia estrangeira para o seu desenvolvimento, e por isso são adeptos das concessões de licenças ou acabam por importar produtos para adquirir a tecnologia buscada.

De outro lado, há quem entenda que as patentes são um entrave para a economia de um país, pois podem impedir a entrada de novos produtores, de modo a acarretar a não-otimização da produção e contribuir para preços mais elevados.

É indubitável que as patentes podem levar ao monopólio do mercado pelos seus titulares, sendo este o motivo pelo qual a própria Lei de Propriedade Industrial reprime o abuso do poder econômico daqueles, ao fornecer institutos como a licença obrigatória.

Daí a necessidade de se compatibilizar a proteção da propriedade industrial com o livre comércio. Neste aspecto, cabe destacar a importância das importações paralelas.

Certamente esta prática comercial abre espaço para a livre concorrência, o que de fato reduz os preços dos produtos e beneficia os consumidores. Um exemplo bastante claro a favor das importações paralelas reside no setor da saúde. Se proibida fosse tal prática, os mercados detentores da tecnologia empregada nos medicamentos poderiam se aproveitar da proteção patentária, aumentar os preços a seu bel prazer, e assim, dificultar o acesso dos países mais pobres a tais medicamentos, que podem salvar muitas pessoas, principalmente aquelas mais carentes.

Todavia, há pontos negativos que circundam as importações paralelas, como por exemplo, a concorrência desleal. Esta concorrência abrange o mesmo produto (mercadoria legítima), mas gera a competição quanto aos preços, quanto à assistência técnica. Neste último caso, o licenciado exclusivo pode oferecer tal assistência, enquanto que o importador paralelo não. Logo, o consumidor que não sabe diferenciar tais revendedores, pode se insatisfazer com o produto e não mais o utilizar. Isso pode acabar por denegrir a imagem do produto.

Estamos de acordo com a melhor doutrina que crê na licitude das importações paralelas como forma de impedir a formação de monopólios no mercado por aqueles titulares que nem sequer contribuem com o desenvolvimento do país, pois ali não fabricam o produto patenteado, mas apenas importam como forma de explorar a patente que lhe foi concedida. No entanto, se o titular ou o seu licenciado produz, atende o mercado do país e de forma não abusiva, não há razões para dar créditos às importações paralelas.

É evidente que há muitas controvérsias quanto ao assunto, mas de qualquer sorte, revela-se inevitável a prática das importações paralelas na economia globalizada atual.

Cabe aos legisladores de cada país regular em que situações tal prática será possível, de modo a orientar a jurisprudência futura, pois, é certo que muitos serão os casos a serem analisados.

ANEXO**COMUNICADO DE IMPRENSA n. 78/00****26 de Outubro de 2000****Acórdão do Tribunal de Primeira Instância no processo T-41/96*****Bayer AG contra Comissão das Comunidades Europeias*****O TRIBUNAL ANULA A DECISÃO DA COMISSÃO QUE APLICA SANÇÕES AO GRUPO BAYER POR ESTE TER TENTADO IMPEDIR AS IMPORTAÇÕES PARALELAS DE ADALAT NO REINO UNIDO**

A Comissão não provou a existência de um acordo entre a Bayer e os seus grossistas espanhóis e franceses. A coima de três milhões de ecus é anulada. A prossecução de relações comerciais entre um fabricante que muda unilateralmente de política de distribuição e grossistas, que se opõem claramente a esta nova prática, não equivale a uma aquiescência dos grossistas a essa política e não pode portanto, por si só, demonstrar a existência de um acordo proibido pelo direito comunitário da concorrência

O grupo Bayer é um dos principais grupos químicos e farmacêuticos europeus. Está representado em todos os Estados-Membros da Comunidade através de filiais nacionais; produz e comercializa uma gama de medicamentos destinados a tratar as doenças cardiovasculares, sob a marca «Adalat» ou «Adalate»

O preço dos medicamentos é fixado na maioria dos Estados-Membros, directa ou indirectamente, pelas autoridades nacionais competentes. De 1989 a 1993, os preços do Adalat em França e em Espanha eram muito inferiores aos praticados no Reino Unido. Estas diferenças de preço de cerca de 40% levaram os grossistas espanhóis (desde 1989), e franceses (a partir de 1991), a exportar este medicamento em grande quantidade para o Reino Unido.

Esta prática de **importações paralelas** provocou uma perda de volume de negócios de 230 milhões de DEM para a filial britânica da Bayer.

O grupo Bayer alterou então a sua política de fornecimento só satisfazendo as encomendas feitas pelos grossistas espanhóis e franceses ao nível das suas necessidades habituais.

Em 10 de Janeiro de 1996, a Comissão adoptou, no seguimento de denúncias feitas por grossistas em causa, uma decisão em que intimou a Bayer a modificar a sua prática julgada contrária ao direito comunitário da concorrência e aplicou-lhe uma coima de três milhões de ecus.

O Tribunal anula hoje essa decisão na sequência do recurso interposto pela Bayer contra a mesma.

O Tribunal considera, com efeito, que a Comissão não provou que a Bayer e os seus grossistas espanhóis e franceses tinham acordado em limitar as exportações paralelas de Adalat para o Reino Unido.

Nem o comportamento do grupo Bayer, nem as atitudes dos grossistas, constituem, na opinião do Tribunal, elementos de um acordo entre empresas. Nenhum dos documentos apresentados pela Comissão contém qualquer indício que prove a vontade de a Bayer proibir as exportações dos grossistas nem que o fabricante tenha procurado o acordo destes quanto à sua nova política de fornecimento destinada a limitar as exportações paralelas. A Comissão também não demonstrou que os grossistas tinham aderido a esta política, denotando a sua reacção, pelo contrário, oposição à mesma.

Assim, a Comissão não provou a existência de uma aquiescência, expressa ou tácita, dos grossistas à atitude adoptada pelo fabricante.

Por fim, o Tribunal rejeita que a Comissão possa considerar suficiente para provar a existência de um acordo, verificar que as partes continuam a manter as suas relações comerciais e recorda que o próprio conceito de acordo assenta numa concordância de vontades entre os operadores económicos.

Nota: pode ser interposto recurso, limitado às questões de direito, no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, no prazo de dois meses a contar da notificação da mesma.

REFERÊNCIAS

AHLERT, Ivan B. Importação Paralela e Licença Compulsória. *Revista da ABPI*. nº 27. março – abril de 1997.

AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. (coord.). *Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais*. São Paulo: Aduaneiras, 2004.

BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual: da Convenção de Paris ao Patamar do Novo Milênio. *Workshop políticas de propriedade intelectual, negociação, cooperação e comercialização de tecnologia em universidades e instituições de pesquisa: análise e proposições*. Rio de Janeiro. ABIPTI, 1998.

BORGES, Valesca Raizer. *As Importações Paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA*. Disponível em <www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03/07/2006.

CAMPILONGO, Celso Fernandes (orientador). Política de Patentes e o Direito de Concorrência. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol I. tomo I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.

COMPARATO, Fábio Konder. *O Poder de Controle na Sociedade Anônima*. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

DUVAL, Hermano. *Concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976.

FEKETE, Elisabeth Kaszner. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999.

FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996.

_____. Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

GONTIJO, Cícero. *A Transformação do Sistema de Patentes da Convenção de Paris ao Acordo TRIPs: a posição brasileira*. Disponível em <www.cancun2003.org/download_pt/trips_estudo2.doc> Acesso em: 01/06/2006.

GOYOS Jr., Durval de Noronha. *A OMC e os Tratados da Rodada do Uruguai*. São Paulo: Observador Legal, 1995.

GUIMARÃES, Renato Lôbo. Oponibilidade dos Direitos de Patente a Terceiros: a natureza jurídica da carta-patente. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XLII. nº 130. abril-junho de 2003.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários ao PL nº 139/99*. Disponível em <www.dannemann.com.br>. Acesso em 08/03/2006.

LEONARDOS, Luiz. Dos Prazos de Validade das Patentes em vista do Acordo “TRIPs” e da Nova Lei de Propriedade Industrial. *Revista dos Tribunais*. Ano 87. nº 758. dezembro de 1998.

MARTINS, Fran. *Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio*. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

MITTELBAACH, Maria Margarida R. Algumas considerações sobre o Sistema de Patentes e a Saúde Humana. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

NASSER, Rabih Ali. *A Liberalização do Comércio Internacional nas Normas do GATT – OMC*. São Paulo: LTr, 1999.

PAES, P.R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9.279, de 14.05.1996 – anotações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999.

SCHOLZE, Simone H. C. *Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial*. *Revista da ABPI*. nº 54. setembro – outubro de 2001.

_____. *Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil*. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

SILVA, José Afonso. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1997.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1998.

SOUSA E SILVA, Pedro. *O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”*: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. *Comunicado de Imprensa*. Disponível em <www.curia.eu.int>. Acesso em 29/03/2006.