

Resolução nº 2

Disposições Transitórias da Lei de Propriedade Industrial

Face à edição da medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada sob nº 2.014-1, em 30 de dezembro do mesmo ano, a ABPI constituiu um Grupo de Trabalho para analisar as implicações legais dessa medida, tendo o Conselho Diretor aprovado a Resolução abaixo transcrita, que foi enviada ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados, aos presidentes das diversas Comissões do congresso, ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao presidente do INPI e aos presidentes de CNI, Abifarma e Interfarma.

Tendo examinado a Medida Provisória de nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada, em 30 de dezembro de 1999, sob nº 2.014-1, com emendas, a ABPI, fruto das considerações feitas por Grupo de Trabalho que nomeou para esse fim, concluiu que nela há disposições contrárias a normas constitucionais e legais, pelos motivos que enumera a seguir:

1. Quanto ao caput do artigo 229, reformulado pela Medida Provisória, trata-se de disposição transitória destinada a permitir aos depositantes de pedidos pendentes relativos a matéria não patenteável que usem do benefício dos artigos 230 e 231 entre 16.05.1996 e 15.05.1997.

O caráter inconstitucional do caput , que, de resto, contamina as demais alterações introduzidas nos parágrafos , reside no fato de impor uma discriminação de tratamento entre pedidos de patente depositados antes e depois de 1º de janeiro de 1995, assim como entre aqueles depositados antes e depois de 14 de maio de 1997, atingindo situações jurídicas sobre as quais a lei já havia incidido e que são inalteráveis por terem esgotado seus efeitos e atropelando, assim, direitos adquiridos. Disposições transitórias são normas de direito que regulam situações preexistentes ao advento da lei nova , não sendo, por sua própria natureza, passíveis de modificação, pois que o fato já ocorreu e foi atingido pela regra. A alteração de disposição transitória importa em retroatividade expressamente proibida pelo inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal.

Não se pode deixar de notar que a discriminação observada é especialmente afrontosa à norma constitucional por ter ocorrido após os titulares de pedidos de patente terem adquirido (segundo a lei então vigente) o direito à sua obtenção. Tal direito (à obtenção de patente) é descrito por Pontes de Miranda como um "direito formativo gerador" e a nova regra jurídica não pode afetá-lo prejudicialmente.

Por outro lado, ao estabelecer a Medida Provisória que determinados pedidos de patente passam a ser "considerados indeferidos, para todos os efeitos" (caput, e art. 229-A), percebe-se, de plano, uma perda de bem sem o devido processo legal, o que constitui uma clara violação ao disposto no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal, que reza:

" ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"

Este mesmo indeferimento estabelecido por lei fere, frontalmente, outro dispositivo constitucional, o inciso LV do art. 5º - que assegura, no âmbito do processo administrativo, o contraditório, a ampla

defesa e o uso dos meios e recursos inerentes. De fato, o caput deste artigo, ao prever a figura do indeferimento em massa, viola aquele princípio constitucional e os princípios gerais de Direito Administrativo. As decisões do INPI sobre pedidos de patenteação constituem, pois, atos administrativos vinculados, cuja eficácia depende, portanto, de motivação e de contraditório.

Finalmente, como o artigo 226 da Lei de Propriedade Industrial manda que atos dessa natureza sejam publicados no órgão oficial do INPI, no que é acompanhado, aliás, pela própria Medida Provisória, e não tendo o INPI, até o dia 1º de janeiro de 2000, publicado qualquer decisão denegatória de pedidos nessas condições, a Medida Provisória perde automaticamente a sua eficácia, pois que 1º de janeiro de 2000 é o prazo máximo admitido pelo TRIPS para que os países em desenvolvimento concedam patentes para matéria até então não patenteável.

2. Quanto ao parágrafo único do artigo 229, que disciplina os pedidos depositados entre 01.01.1995 e 14.05.1997, bem como produtos farmacêuticos e agroquímicos, nele a ABPI vê clara desarmonia com o artigo 27 do Acordo TRIPS. É que a redação dada pela Medida Provisória exclui o benefício do prazo mínimo de 10 anos da concessão, impondo uma restrição aos direitos de patente em virtude de discriminação de um setor tecnológico específico.

3. Quanto ao artigo 229-A, que abrange pedidos depositados entre 01.01.1995 e 14.05.1997, para processos de obtenção ou modificação de substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, a ABPI nele identifica nítido conflito com as regras dos artigos 65.5 e 27 do Acordo TRIPS. De fato, se a Medida Provisória tiver efeitos posteriores a 1º de janeiro de 2000, terá ultrapassado o prazo máximo de cinco anos admitido pelo referido Acordo para a concessão de patentes nessas áreas. A Medida Provisória entra, assim, em evidente colisão com a própria interpretação do INPI, cujo Parecer DIRPA nº 01/097 dá pela patenteabilidade de todas essas matérias a partir de 1º de janeiro de 2000. Aliás, cabe anotar que, no entender da ABPI, firmado na Resolução anexa (Anexo I), o Brasil não fez uso nem mesmo do prazo de carência de cinco anos previsto naquele Tratado, o que torna o provimento da Medida Provisória ainda mais chocante. Por outro lado, seria completamente insensato admitir-se uma extensão para mais 5 anos na medida em que a própria lei interna hoje contempla a patenteação das matérias em questão. Cabem, de resto, os comentários feitos no item 1 supra relativamente à ilegalidade de atos indeferitórios praticados em massa.

4. Quanto ao artigo 229-B, que alcança pedidos depositados entre 01.01.1995 e 15.05.1997 para produtos obtidos por meios ou processos químicos, produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, e, em princípio, também, agroquímicos, ressentem-se de clareza. A passagem "Decididos em conformidade com esta Lei" parece sinalizar que se aplicarão os critérios de patenteabilidade da Lei 9.279/96 (lei atual) e que as patentes concedidas terão o prazo de validade fixado pelo artigo 40. Nessa última hipótese, há conflito com a restrição imposta pelo parágrafo único do novo artigo 229.

A ABPI não vê razão para impor-se o prazo de 31.12.2004 para decisão, além de denunciar a falta de clareza quanto ao fato de a referida decisão dever ser emitida em fase de exame técnico ou, também, em segunda instância.

5. Quanto ao artigo 229-C, respeitante a pedidos pendentes, inclusive de "pipeline", produtos e processos farmacêuticos, trata-se de medida de extrema violência.

Além de confundir duas ordens de coisas - o exame técnico e jurídico da patenteabilidade de um produto em si à luz da lei vigente e as condições específicas da comercialização de um produto em concreto, promovendo uma gritante invasão na competência do INPI, fixada pelo artigo 240 da Lei de Propriedade Industrial - a Medida Provisória, ao subordinar a concessão de patente à anuência prévia da ANVS, fere frontalmente o disposto no art. 4º quater da Convenção da União de Paris, que diz:

"Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar à venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional."

Outrossim, ao discriminar o gozo de direitos de patente em função de setores tecnológicos distintos, a Medida Provisória 2.014/99 viola inequivocamente o disposto no art. 27.1, do Acordo TRIPS, que dispõe que "...as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente."

À vista dessas considerações, a ABPI considera a Medida Provisória em questão atentatória à Constituição Federal, nos seus artigos 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, à Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 240, à Convenção da União de Paris, em seu artigo 4º quater e ao Acordo TRIPS, em seus artigos 27 e 65.5. Entende, ainda, que o ato governamental entra em grave colisão com os compromissos que o País firmou com a comunidade internacional, já que, além dos conflitos pontuais examinados na presente Resolução, ignora especialmente a disposição e o espírito do referido artigo 65, item 5 do referido Acordo TRIPS, que não admite alterações legislativas posteriores à adesão àquele Tratado suscetíveis de reduzir o grau de consistência com as disposições nele previstas. De resto, é manifestamente incompatível com a própria interpretação do INPI quanto ao início da vigência do Acordo TRIPS, fixada no Parecer DIRPA nº 01/97. Por tudo isso, a ABPI recomenda o questionamento do ato em foco pelos remédios previstos na Constituição Federal.

São Paulo, 27 de janeiro de 2000

Publicada na Revista da ABPI (44): 51 - Jan./Fev. 2000