

REVISTA DA

ABPI



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

45

Mar/Abr de 2000

LICENÇAS COMPULSÓRIAS: ABUSO,  
EMERGÊNCIA NACIONAL E INTERESSE PÚBLICO  
POR DENIS BORGES BARBOSA

THE TRIPs AGREEMENT AND  
PLANT PROTECTION IN BRAZIL  
POR GABRIELLA GIOVANNA LUCARELLI DE SALVIO

REGISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  
NA ANVS E INFRAÇÃO DE PATENTES  
POR OTTO LICKS

O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA  
E A MARCA EVIDENTEMENTE CONHECIDA  
POR PAULO ROBERTO COSTA FIGUEIREDO

A MARCA COMUNITÁRIA:  
BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO  
POR ANA LUCIA DE SOUZA BORDA

O *SITE VAZIO* TORNA O  
DIREITO MARCÁRIO ABSOLUTO  
POR MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

PROPAGANDA COMPARATIVA E A  
LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 9.279/96  
POR ALBERTO CAMELIER

O NOVO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 542  
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
POR JOAQUIM EUGENIO GOULART

DOCUMENTO  
INDENIZAÇÕES PELAS INFRAÇÕES AOS  
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

RESOLUÇÃO DA ABPI



## SUMÁRIO

**LICENÇAS COMPULSÓRIAS: ABUSO, EMERGÊNCIA NACIONAL E INTERESSE PÚBLICO 3**

Por Denis Borges Barbosa

O autor analisa o tratamento legal das licenças que são concedidas compulsoriamente quando o titular do privilégio, mesmo utilizando a patente em território nacional, não atende a necessidades de implementação de políticas públicas ou impede a utilização adequada da tecnologia patenteada em favor da economia.

*The author reviews the legal treatment accorded to compulsory licenses which are granted where the right holder, while using the subject matter of a patent in the domestic territory, does not meet the needs of implementation of public policies or prevents the adequate use of the patented technology in favour of the economy.*

**THE TRIPs AGREEMENT AND PLANT PROTECTION IN BRAZIL 23**

Por Gabriella Giovanna Lucarelli de Salvo

A autora analisa as mudanças na legislação de propriedade industrial brasileira que foram feitas a fim de harmonizar essa lei com os padrões internacionais decorrentes do Acordo TRIPs bem como a situação da proteção de plantas em face dessas mudanças, concluindo que a questão ainda está longe de ser resolvida.

*The author reviews the changes in the Brazilian industrial property legislation which were intended to harmonize such laws with the international standards emerging from the TRIPs Agreement and discusses the status of plant protection in light of such changes to conclude that the question is far from resolved.*

**REGISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS NA ANVS E INFRAÇÃO DE PATENTES 28**

Por Otto Lachs

O autor analisa as exigências estabelecidas para o registro de medicamentos genéricos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS) e conclui que, como para a obtenção desse registro se faz necessário produzir ou usar, ainda que em quantidades mínimas, esse mesmo produto, é necessária a autorização prévia dos titulares de todas as patentes relativas a esse produto sob pena de configurar violação de patente.

*The author reviews the requirements set forth by the National Agency for Sanitary Control (ANVS) for the registration of generic medication and concludes that, as the production or use, even in minimum quantities, of such product is required to obtain such registration, the prior authorization of the holders of all patents related to that product is mandatory, otherwise there will be a patent infringement.*

**O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA E A MARCA EVIDENTEMENTE CONHECIDA 36**

Por Paulo Roberto Costa Figueiredo

O autor analisa as diversas questões que são suscitadas pelo direito de precedência ao registro de marca pelo utente de boa fé que venha utilizando o sinal há mais de seis meses contados da prioridade ou do depósito de marca idêntica ou semelhante, bem como a aplicação desse instituto no caso da marca evidentemente conhecida (artigo 124, inciso XXIII, da Lei de Propriedade Industrial).

*The author discusses various issues arising from the preferential right to registration of a trademark by a bona fide user which has been using a signal for more than six months from the date of priority or from the date of application of an identical or similar mark, as well as its application in case of a mark obviously known (Section 124, item XXIII of the Industrial Property Law).*

**A MARCA COMUNITÁRIA: BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO 43**

Por Ana Lúcia de Souza Borda

A autora examina o sistema de marca comunitária mediante a análise de sua origem bem como de seu tratamento jurídico em função do Regulamento sobre a Marca Comunitária de 20 de dezembro de 1993.

*The author reviews the community trademark system by analyzing its origin and its legal regime under the December 20, 1993 regulation.*

**O SITE VAZIO TORNA O DIREITO MARCÁRIO ABSOLUTO 46**

Por Maurício Lopes de Oliveira

Partindo do pressuposto de que o conflito entre uma marca registrada e um nome de domínio deve ser dirimido a partir do confronto entre o ramo de atividade correspondente aos produtos e serviços identificados pela marca e a atividade comercial do site, determinada esta em função do conteúdo do mesmo, o autor conclui que o site vazio torna o direito marcário absoluto, ou seja, não sujeito ao princípio da especialidade.

*Based on the premise that a conflict between a registered trademark and a domain name should be resolved by comparing the scope of activity related to the products and services identified by the mark and the commercial activity of the site, which activity is determined by the contents of the site, the author concludes that an empty site renders the trademark right absolute, i.e., a trademark not subject to the rule of specificity.*

**PROPAGANDA COMPARATIVA E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 9.279/96 48**

Por Alberto Camelier

O autor analisa as disposições da Lei de Propriedade Industrial relativas ao âmbito de proteção da marca registrada para concluir que, tal como ocorreu durante a vigência dos dois antigos Códigos de Propriedade Industrial, o uso ou citação de marca concorrente na propaganda comparativa não constitui infração legal.

*The author reviews the provisions of the Industrial Property Law related to the scope of trademark protection to conclude that, similarly to what happened during the life of the two old Industrial Property Codes, the use or citation of a competitor's trademark in comparative advertisement does not constitute an infringement.*

**O NOVO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 50**

Por Joaquim Eugênio Coutari

O autor analisa de que forma o novo parágrafo 3º do artigo 542 do Código de Processo Civil, promulgado em 17 de dezembro de 1998, teve como principal consequência criar um novo e gigantesco óbice processual para a apreciação e julgamento dos recursos extraordinário e especial.

*The author discusses how the new paragraph 3 of Section 542 of the Civil Procedure Code, enacted on December 17, 1998, had the main effect of creating a new and huge procedural obstacle to the acceptance and judgment of special and extraordinary appeals.*

**DOCUMENTO****INDENIZAÇÕES PELAS INFRAÇÕES AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL****RESOLUÇÃO DA ABPI 53****INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 54****AGENDA 56**

A edição deste exemplar da Revista da ABPI foi também possível graças ao patrocínio dos seguintes escritórios e instituições:

Carvalho de Freitas e Ferreira - advogados;

Castro, Barrus e Sobral Advogados;

Clarke-Modet do Brasil Ltda.;

Daniel & Cia.;

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;

Guerra & Associados;

Machado, Meyer, Sendacz e Opice - advogados;

Momsen, Leonardos & Cia.;

Pinheiro Neto - Advogados;

Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;

Santos, Remor e Furtica Advogados;

Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C.

#### Redação

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1750, 8º andar  
Cep 04548-005 - São Paulo - SP  
Tel.: (11) 3846-9050 - fax: (11) 3846-9054

#### Diretor Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

#### Conselho Editorial

Clóvis Silveira  
Ivan B. Ahlert  
José Roberto d'Afonseca Gusmão  
Lilian de Melo Silveira  
Otto B. Licks

#### Jornalista Responsável

Vera Galli - MTB 19253

#### ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506  
Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866  
Web Site: www.abpi.org.br  
E-mail: abpi@abpi.org.br

#### Comitê Executivo

##### Presidente

José Antonio B. L. Faria Correa

##### 1º Vice-Presidente

Gustavo Starling Leonardos

##### 2º Vice-Presidente

Ricardo Pernold Vieira de Mello

##### 3º Vice-Presidente

Helio Fabbri Junior

##### 4º Vice-Presidente

Sonia Maria D'Elboux

##### Diretora Relatora

Esther Miriam Flesch

##### Diretora Secretária

Adriana Ruoppoli Albanex

##### Diretor Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

##### Diretor Tesoureiro

Luis Fernando Ribeiro Matos

#### Conselho Diretor

Carlos Henrique de C. Fróes, Clóvis Silveira, Custódio Cabral de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznar Felete, Francisco de Paula P. Pedrosa, Gert Egon Dannemann, Henry Knox Sherrill, Herlon Monteiro Fontes, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L.B. Viegas, Lilian de Melo Silveira, Luis Carlos Galvão, Luiz Abramides do Val, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgar Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Maziangela Vassallo, Mauro J.C. Arruda, Oscar José Werneck Alves, Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemsen, Ricardo de Andrade Bergamo da Silva, Ricardo Pereira de Oliveira

#### Coordenação Editorial e Produção

PW Gráficos e Editores Associados Ltda.  
Tel.: (11) 864-8011 - fax: (11) 864-8283

#### Fotolito

Bureau Digital Bandeirante

#### Impressão

Garilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em março de 2000.

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editoria ou da ABPI. As matérias publicadas poderão ser reproduzidas sem prévia autorização, desde que citada a fonte.

Cartas, críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação, aos cuidados do Diretor-Editor.

#### Assinaturas (6 edições)

Associados: R\$ 55,00

Não-associados: R\$ 110,00

#### Exemplares avulsos

Associados: R\$ 10,00

Não-associados: R\$ 20,00

© ABPI 2000 - Todos os direitos reservados

Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866 com Carmen Lima

## NOTA DO EDITOR

**E**sta edição da *Revista da ABPI* traz, entre outras, duas matérias de grande relevância para o leitor e, por essa razão, cabe ressaltá-las nesta Nota.

A primeira diz respeito à Resolução da ABPI que a Revista publica na seção Documento. Trata-se do resultado dos estudos desenvolvidos no âmbito de um Grupo de Trabalho criado com o objetivo de formular propostas para o aprimoramento da disciplina das indenizações por infrações aos direitos de propriedade intelectual.

Como todos sabem, uma das grandes lacunas na sistemática das antigas convenções internacionais era a questão das medidas de defesa da propriedade intelectual. Talvez a contribuição do Acordo TRIPs mais importante esteja justamente no capítulo relativo a essas medidas. Como as normas convencionais existentes eram reconhecidamente insuficientes para assegurar adequada defesa dos direitos de propriedade intelectual, o Acordo visa garantir que os países-membros estabeleçam procedimentos e recursos eficazes.

A Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Direitos Autorais, de 19 de fevereiro de 1998, efetivamente progrediram no tratamento legislativo conferido à questão das sanções por ofensa aos direitos de propriedade intelectual. No entanto, como reflexo do fato de que o regime da responsabilidade civil ainda se ressentia da filosofia civilista consolidada no século passado, algumas questões básicas permaneceram sem adequada solução. Entre esses aspectos podemos citar: a questão da prova do prejuízo em decorrência da contrafação, a questão do caráter punitivo da indenização e a questão da indenização do dano moral, hoje plenamente aceita em virtude da norma constitucional de 1988.

Todos esses temas são tratados pela Resolução da ABPI. É evidente, porém, que não basta à ABPI mostrar os rumos para a solução do problema. É necessário propor um mecanismo que implemente a solução e, para realizar esse objetivo, o Grupo de Trabalho está elaborando um projeto de lei destinado a incorporar ao direito positivo as regras previstas na Resolução.

Outra matéria importante que a Revista traz nesta edição é o programa do XX Seminário da Propriedade Intelectual, a ser realizado em 21 e 22 de agosto de 2000 em São Paulo. Concluído em março deste ano, o projeto temático do evento retrata a coincidência de momentos históricos e a necessidade de se repensar o significado da proteção jurídica da criação intelectual no limiar do III Milênio.

O XX Seminário da Propriedade Intelectual espelhará os reflexos da revolução tecnológica ocorrida sobretudo nos últimos 30 anos, que determinou o surgimento de um fenômeno conhecido como convergência tecnológica e que alterou substancialmente elementos basilares na propriedade intelectual: o espaço territorial, a temporalidade e os limites técnicos na utilização da criação intelectual.

Vivemos hoje um ambiente global em que há a potencialidade de comunicação de todos os pontos para todos os pontos de forma instantânea, como muito bem definiu Oliveira Ascensão. Essa revolução tecnológica provocou nas últimas décadas uma transformação radical na forma como as criações intelectuais em geral são geradas, disponibilizadas, utilizadas e armazenadas. É sobre essas questões que se detrá o próximo Seminário Anual da ABPI.

**Manoel J. Pereira dos Santos**  
Diretor-Editor

## CARTAS

A Redação da *Revista da ABPI* recebeu os agradecimentos de Adelita Guasco (Chefe de Gabinete do STF), Ana Lígia Medeiros (Bibliotecária Chefe da Biblioteca Mario Henrique Simonsen), Angélica Oliveira (Secretária - Pró-Reitoria de Pesquisa da USP), Celso Augusto Fontenelle (Presidente da OAB/RJ), Departamento de Biblioteca - Tribunal de Justiça - RS, Desembargador Humberto de Mendonça Manes (Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), Francisco Dornelles (Ministro de Estado do Trabalho e Emprego), Francisco Weffort (Ministro de Estado da Cultura), Guiomar Rechia Gomes (Vice-Procuradora-Geral do Trabalho), Heio Mattar (Secretário de Política Industrial), J. J. Safé Carneiro (Presidente da OAB/DF), Jane Alcanfor de Pinho (Secretária Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual), Jefferson Luis

Kravchychyn (Presidente da OAB/SC), Márcia Mazo Santos de Miranda (Chefe da Seção de Biblioteca do Conselho da Justiça Federal), Márcio Fortes (Presidente em Exercício da Firjan/Cirj/Sesi/Senai/Iel), Otavio Azevedo Mercadante (Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde), Paulo Freitas Barata (Juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Pedro Vieira Cesar (Chefe de Gabinete do Ministério do Esporte e Turismo), Raimundo Cezar Brito Aragão (Presidente da OAB/SE), Vania G. Miranda (Chefe da Seção de Periódicos do Superior Tribunal de Justiça), Virginia Freire da Costa (Chefe do Setor de Depósito Legal da Fundação Biblioteca Nacional), e dos senadores: Ademir Andrade, Eduardo Suplicy, Gilberto Mestrinho, José Fogaça, José Roberto Arruda, José Sarney, Paulo Hartung, Pedro Piva, Roberto Freire e Romeu Tuma



# LICENÇAS COMPULSÓRIAS: ABUSO, EMERGÊNCIA NACIONAL E INTERESSE PÚBLICO

DENIS BORGES BARBOSA

Advogado no Rio de Janeiro

**Sumário:** Da Previsão Legal - Da Base Constitucional da Patente e da Licença Compulsória - Do Direito Internacional Pertinente - Do Código da Propriedade Industrial - Da Licença Compulsória por Emergência Nacional ou Interesse Público - O Decreto nº 3.201, de 6 de Outubro de 1999

Muito se tem escrito sobre o uso efetivo das patentes e dos meios tradicionalmente utilizados para induzir a tal uso: a licença compulsória *por falta de uso* e a caducidade.

Nosso tema versa sobre a hipótese em que mesmo se certas patentes *estão sendo usadas no território nacional*, o titular está praticando preços ou condições que impossibilitam a adequada implementação de políticas públicas, ou de outra forma impedindo a utilização adequada da tecnologia patenteada em favor da economia, e de acordo com os parâmetros legais. Este estudo se concentra sobre as licenças compulsórias destinadas a remediar tal hipótese.

Note-se que o direito atual também assimilou o instituto da licença compulsória por dependência, quando a sucessão de novas tecnologias patenteadas possa exigir, para o pleno aproveitamento de uma solução técnica, que titulares de diferentes privilégios se outorguem autorizações uns aos outros. O presente trabalho não se volta a este caso.

## DA PREVISÃO LEGAL

Estamos, assim, numa hipótese de confronto entre o interesse privado do titular da patente e o interesse público ou geral. Já de iní-

cio, é de se notar que a nossa legislação de propriedade industrial prevê mecanismos para enfrentar tal situação: é caso frontal da aplicabilidade do artigo 71 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, o qual assim se lê:

“Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.”

Caso se identifique na hipótese um abuso de patente ou abuso de poder econômico, a mesma lei assim prevê:

“Art. 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.”

NASCIMENTO ADVOGADOS

Advogados - Attorney Society  
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks  
Direito Autoral - Software

  
NASCIMENTO  
Advogados

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (011) 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SÃO PAULO - SP

## DA BASE CONSTITUCIONAL DA PATENTE E DA LICENÇA COMPULSÓRIA

Para determinar o alcance das licenças compulsórias em questão, seja a *por emergência nacional ou interesse público*, seja a concedida *por abuso de direito ou por abuso de poder econômico*, vale determinar, inicialmente, o contexto constitucional e de direito internacional em que este instituto jurídico se situa.

Como já tive oportunidade de definir, “uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia”<sup>1</sup>. Trata-se, pois, de uma *exclusividade*, o que alinha a patente entre as formas de propriedade, o que parece razoavelmente assente em nosso direito<sup>2</sup>.

Especialmente importante neste contexto é a base constitucional da patente industrial. As patentes de invenção estão assim previstas no texto constitucional, artigo 50, XXIX:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”

Os parâmetros básicos da patente estão assim desenhados no texto da Carta, no que é pertinente a nosso tema:

- O fundamento da tutela será o *invento industrial*, ou seja, a criação de uma nova solução para um problema técnico de utilidade industrial.
- O direito é essencialmente temporário, como parte do vínculo que a patente tem com “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”;
- o *privilégio* será concedido para a *utilização* do invento, obviamente de forma compatível com os fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta.
- a excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do artigo 5º, impõem que o direito exclusivo seja interpretado de forma restrita;
- o que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil. Como um mecanismo de restrição à liberdade de concorrência, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade. O uso da exclusiva em desacordo com tal finalidade é contra direito.

Tem-se assim, além do limite temporal do privilégio, outras duas restrições essenciais para o seu *alcance*: em primeiro lugar, no to-

cante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o uso social da propriedade. Em segundo lugar, o uso da patente estará sujeito às limitações constitucionais à propriedade, *ainda que não haja qualquer abuso*. Como, por exemplo, a resultante do domínio eminente do Estado.

O titular de uma propriedade imóvel está sujeito ao interesse coletivo através da desapropriação pelo Estado, seja para favorecer a construção de uma estrada, seja para atender a uma necessidade urgente e inadiável do bem comum. Em casos específicos, como na desapropriação rural para reforma agrária, condiciona-se a ação expropriatória ao mau uso social da propriedade; mas na maioria dos casos, o interesse público prevalece sem presumir qualquer ingerência punitiva ou corretiva<sup>3</sup>.

O mesmo acontece nos casos em que o Estado, sem pretender adquirir a propriedade do bem, necessita usar alguma das utilidades da propriedade privada, temporariamente, e por motivo imperioso<sup>4</sup>, na chamada *requisição administrativa*.

Assim, a Constituição faz incidir duas limitações básicas ao uso da patente: o privilégio, como uma restrição excepcional à liberdade de concorrência (o que também é regra constitucional), não pode ser abusado, e mais, ainda que utilizado de acordo com sua função social, estará sujeito aos imperativos do interesse coletivo.

A aplicação destes dispositivos sob o plano constitucional encontrou um parâmetro de extrema relevância no julgado da Corte Constitucional alemã em acórdão de 5/12/95, X ZR 26/92, discutindo a lei federal alemã quanto aos requisitos da licença obrigatória:

“Como el otorgamiento de una licencia obligatoria implica una gran injerencia em el derecho de exclusividad del titular de la patente, protegido por la ley y la Constitución... al sopesar los intereses ha de observarse el principio de proporcionalidad. Por lo tanto no se puede otorgar una licencia obligatoria por un medicamento, cuando la demanda de interés público puede ser satisfecha com otros preparados supletorios, más o menos equivalentes.”<sup>5</sup>

Tais princípios, que também decorrem da cláusula do devido processo legal incluída na Constituição brasileira, levam a que, no equilíbrio entre dois requisitos constitucionais – a proteção da propriedade e o do interesse social – aplique-se o princípio da proporcionalidade. Ou seja, só se faça prevalecer o interesse coletivo até a proporção exata, e não mais além, necessária para satisfazer tal interesse. No pertinente, isto significa que a licença

1. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Ed. Lumen Juris, 1997.  
2. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial, DJ 5/8/91, p.9.997. Terceira Turma Decisão: 10/6/91. Civil - Interdito Proibitório - Patente de Invenção Devidamente Registrada - Direito de Propriedade. I - A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias. Vide a extensa discussão da questão em nosso *Uma Introdução...* op.cit.

3. Constituição, artigo 5º, XXIII.

4. Constituição, artigo 5º, XXIV.

5. *Apud* Daniel R. Zuecherino e Carlos O. Mitelman, *Marcas y Patentes em el Gatt - Régimen Legal*. Ed. Abeledo-Perrot.

compulsória, segundo os parâmetros constitucionais, não pode exceder a extensão, a duração e a forma indispensável para suprir o interesse público relevante ou para reprimir o abuso da patente ou do poder econômico.

O mesmo princípio de proporcionalidade, ancorado no artigo 5º da Carta de 1988,<sup>6</sup> tem recebido constante apoio da jurisprudência de nossa Suprema Corte. Assim, seguidamente o STF tem entendido que quaisquer coerções aos direitos de raiz constitucional devem ser moderadas por tal princípio, para assegurar que somente as limitações necessárias sejam impostas, e assim mesmo até o indispensável para atingir as finalidades legais<sup>7</sup>.

No nível da lei ordinária, aliás, esse mandamento se acha inserto na Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, que “regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal”. Nesta lei, que prevê regras procedimentais para toda atividade administrativa para a qual não exista procedimento próprio previsto em lei, lê-se o seguinte preceito de proporcionalidade:

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.”

Mesmo se inclinando ao magistério do julgado da Corte Constitucional alemã, por vezes, o delicado equilíbrio entre todas as diretrizes constitucionais exige costura minuciosa. A proteção da propriedade, no tocante às patentes, já está em tensão com o dispositivo

da mesma Carta que tutela a liberdade de concorrência, na qual a patente esculpe conspicuamente uma exceção.

Assim, para que não se exceda o alcance dessas conclusões, é preciso finamente distinguir, nos fundamentos da licença obrigatória, os motivos de abuso de patente e de poder econômico, os de emergência nacional ou interesse público e os de interesse particular na exploração. Em cada uma delas, existe o elemento de retribuição, ou punição; o elemento de atendimento a um interesse público ou coletivo; e alguma parcela de interesse particular, ainda que indireto ou difuso.

Parece claro que a necessidade de retribuição pode exceder em muito o simples atendimento ao interesse público de suprimento de bens e serviços, no caso de abuso de patente ou de poder econômico. Não menos claro é que o abuso resultante do não uso da patente, que dá ensejo à licença requerida por particular, resultará não só numa pretensão pública indireta, mas numa estritamente privada, a qual não estará submetida à racionalidade da proporção de interesses.

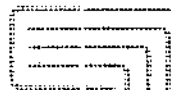
Nestes casos de licença por falta de uso, uma vez os requisitos de concessão da licença ingressem no patrimônio do seu requerente, e desde que atendidos os requisitos legais (nos quais os pressupostos do devido processo legal e da proporcionalidade já estão incluídos), não cabe verificar se a utilização do instrumento legal satisfaz a demanda ou se excedeu a seus propósitos. Em termos econômicos, o que a lei faz, nestes casos, é corrigir a falha de mercado resultante da criação de uma exclusividade abusada, introduzindo um agente de mercado – livre e atuante. E que o melhor vença.

## DO DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

Assim como se encontra amparo constitucional para as licenças compulsórias por abuso de direitos e de poder econômico, e por

6. I-IV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.  
7. Um exemplo recente: HC-76060/SC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 31/3/98 - Primeira Turma. Ementa: DNA: submissão compulsória ao fornecimento de sangue para a pesquisa do DNA: estado da questão no direito comparado: precedente do STF que libera do constrangimento o réu em ação de investigação de paternidade (HC 71.373) e o dissenso dos votos vencidos: deferimento, não obstante, do HC na espé-

cie, em que se cuida de situação atípica na qual se pretende – de resto, apenas para obter prova de reforço – submeter ao exame o pai presumido, em processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de ver-se declarado o pai biológico da criança nascida na constância do casamento do paciente: hipótese na qual, à luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, se impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria.



Rua Santa Luzia, 80 C/30ª andar  
Cidade 20030-040 Rio de Janeiro RJ  
Tel: 021 552 2620  
Fax: 021 544 8153  
e-mail: fo@clarkemodet.com.br

Clarke, Modet & Co.

Av. Bandeira Paulista, 600/104  
Praça EBB 04532-001 São Paulo SP  
Tel: 011 3846 2318  
Fax: 011 826 2065  
e-mail: fsp@clarkemodet.com.br

BRASIL

AGÊNCIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1879

emergência nacional ou interesse público, assim também se distinguem fundamentos sólidos nos textos internacionais pertinentes.

### Da Convenção de Paris

A Convenção de Paris, em sua versão de Estocolmo, assim preceitua em seu artigo 5º:

"2) 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."

Assim, as licenças serão concedidas para coibir abusos – inclusive o que resulta da falta de exploração adequada da patente. Aqui também a preocupação do equilíbrio encontrado na esfera constitucional aparece, como notamos em obra anterior:

"a questão do uso efetivo das patentes é o do equilíbrio dos interesses do titular do privilégio e do público em geral, que necessita que as novas tecnologias sejam usadas em benefício da produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:

"The provisions under examination aims at striking a balance between the said considerations. It gives the member states the right to legislate against the abuses which might result from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to work, but on condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are respected".

### O Acordo TRIPs

Também o Acordo TRIPs, negociado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, contempla a hipótese das duas formas de licença, no seu artigo 31, especialmente por aplicação do artigo 8º:

#### Article 8

#### Principles

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology."

Importante notar que, além de contemplar as hipóteses de interesse público, especialmente no setor de saúde e alimentação, e de referir-

se à emergência pública no artigo 31, o TRIPs distingue o tema de abuso da propriedade intelectual do abuso do poder econômico e menciona mesmo o embaraço à transferência de tecnologia.

Diz Carlos Maria Correa<sup>9</sup>:

"Salud Pública y nutrición y otras razones de interés público. El artículo 8 ('Principios') de Acuerdo TRIPs establece el derecho de los Miembros de "adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y nutrición de la población, o para promover el interés em sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles com lo dispuesto em el presente Acuerdo.

Com base em esta disposición, y sujetas a las condiciones establecidas por el artículo 31, las licencias obligatorias podrían concederse, por razones de 'interés público' (como sucede em la legislación alemana) o para satisfacer objetivos de salud pública."

E, mais adiante, quanto à licença por abuso de poder econômico:

"Prácticas anticompetitivas. La verificación de prácticas anticompetitivas es una de las causales principales para la concesión de licencias obligatorias.

En los Estados Unidos, por ejemplo, desde la década del cincuenta los tribunales han concedido numerosas licencias obligatorias por aplicación de la Sherman Act, com base em uma antiga doutrina de la Suprema Corte según la cual 'el progreso de las de las ciencias y las artes útiles es el propósito primario de la concesión de uma patente, y la retribución al inventor es una consideración secundaria, aunque importante.'" (Kendal V. Windsor, 62 US [21 How 322, 16 L. Ed. 165 1859]).

### TRIPs: requisitos para concessão de licença

Previstas genericamente, estas licenças estão, porém, sujeitas a uma série considerável de requisitos, à luz do Acordo TRIPs. No resumo que fazem Zuccherino e Mitelman, ressalta a prevalência no texto internacional dos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal<sup>10</sup>:

- a) toda solicitud para obtener uma licencia obligatoria será considerada em función de sus circunstancias propias;
- b) debe haberse solicitado previamente el otorgamiento de uma licencia voluntaria em condiciones razonables;
- c) el alcance y duración de la licencia obligatoria se limitará al objetivo para el cual la misma fue autorizada;
- d) la licencia obligatoria será de carácter no exclusivo.
- e) No transferible y
- f) Principalmente para el abastecimiento del mercado local del país Miembro que la autorice;

8. *Idem, eadem.*

9. *Acuerdo Trips - Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.

10. Daniel R. Zuccherino e Carlos O. Mitelman, *Marcas y Patentes em el GATT - Regimen Legal*, Ed. Abeledo-Perrot, p. 171 e seguintes.



- g) La licencia obligatoria se retirará una vez que deje de existir la causa que llevó a su otorgamiento;
- h) El titular de la patente recibirá una remuneración adecuada teniendo em cuenta el valor económico del otorgamiento de la licencia em cuestión;
- i) La validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos sin autorización de titular de la patente se encuentra sujeta a revisión judicial o de una autoridad superior.”

Obviamente, tais exigências não são todas aplicáveis às licenças para repressão de abusos da patente ou de poder econômico, ou de emergência nacional ou interesse público (por exemplo, a exigência de que a licença seja precedida de um pedido de outorga voluntária, ou que, no caso de abuso de poder econômico, seja necessariamente sujeita a *royalties*).

Quanto ao requisito de prévia solicitação de licença, diz o Acordo: “This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly.”

- 11. 1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. 2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member. 3. Each Member shall enter, upon request, into consultations with any other Member which has cause to believe that an intellectual property right owner that is a national or domiciliary of the Member to which the request for consultations has been addressed is undertaking practices in violation of the requesting

Já quanto à licença para reprimir o abuso de poder econômico, diz o seguinte:

“Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur.”

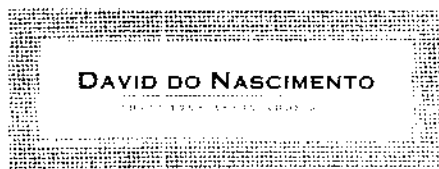
Em resumo, assim, no caso da licença por emergência nacional ou interesse público, o requisito de prévia solicitação de uma licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No caso de licença para reprimir abuso de poder econômico, deixa de ser aplicável não só essa prévia solicitação, quanto requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao valor econômico da licença e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença pudesse levar à volta do abuso.

#### Práticas anticompetitivas e propriedade intelectual

A par da regulação das licenças compulsórias, a Seção 8 de TRIPs tem regras específicas quanto às práticas anticompetitivas ocorridas num contexto de licenciamento voluntário de patentes. Embora fuja ao escopo central deste trabalho a análise de tais questões, vale a pena tomar em consideração o dispositivo<sup>11</sup>.

Member’s laws and regulations on the subject matter of this Section, and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice to any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of either Member. The Member addressed shall accord full and sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultations with the requesting Member, and shall cooperate through supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question and of other information available to the Member, subject to domestic law and to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting Member. 4. A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings in another Member concerning alleged violation of that other Member’s laws and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request, be granted an opportunity for consultations by the other Member under the same conditions as those foreseen in paragraph 3.

## MARCAS, PATENTES, DIREITO AUTORAL, FRANCHISING, KNOW-HOW E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA E REGISTRO DE SOFTWARE



SÃO PAULO: PÇA. RAMOS DE AZEVEDO, 209 – 6º ANDAR – CONJUNTO 61 – CEP: 01037-010 – SÃO PAULO – SP  
TELEFONE: 011 257-3766, FAX: 011 255-8634 – E-MAIL: DNASCIMENTO@NOX.NET – HOME PAGE HTTP://WWW.NOX.NET/DNASCIMENTO  
ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS: RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, PORTO ALEGRE E NO EXTERIOR DATA DE FUNDAÇÃO: JANEIRO DE 1970



Nota Carlos Maria Correa<sup>12</sup>:

“Exige el Acuerdo que para juzgar si una práctica es restrictiva se tomen en cuenta tres elementos:

- i) la evaluación de las prácticas debe realizarse en cada caso en particular;
- ii) las prácticas deben construir un ‘abuso’ de los derechos de propiedad intelectual;

A diferencia del Artículo 40.I, no se hace ninguna referencia específica aquí a los efectos negativos sobre la transferencia de tecnología (o la divulgación). Esto implica que la existencia de tales efectos no pueden construir una base suficiente para condenar una práctica, si ésta no afecta además la competencia en el “mercado correspondiente”. El significado de “mercado correspondiente” queda abierto a interpretación.

Com base em los elementos citados, el artículo 40.2 adopta um ‘test de competencia’ y la ‘regla de la razón’ (‘rule of reason’) para evaluar los efectos de una práctica em un caso em particular.

Práctica que pueden ser consideradas abusivas.

- a) disposiciones exclusivas de retrocesión, es decir, las que obligan al licenciatario a transferir exclusivamente al titular de la patente las mejoras efectuadas en la tecnología licenciada.
- b) Obligaciones impuestas al licenciatario de no impugnar la validez de los derechos licenciados;
- c) Licencias conjuntas obligatorias, es decir, la obligación del licenciatario de adquirir al licenciante otras tecnologías o materiales que el primero no necesite o desee.”

### Exigências de TRIPs e lei interna

Note-se que as disposições de TRIPs impõem ao momento da elaboração da lei nacional, sem se manifestarem diretamente no direito interno<sup>13</sup>:

“a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos ou apenas obrigações de direito internacional público entre Estados? Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria – obrigação no plano internacional – ser instituída ou tornada inaplicável. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de direito internacional público, tal como prevista no ato internacional

pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna.”

Em essência cada uma dessas exigências<sup>14</sup> se incorporou na lei 9.279/96 ou decorre naturalmente do sistema constitucional brasileiro. Mas não cabe argüir, de forma alguma, a aplicação direta de TRIPs no sistema jurídico interno.

Porque TRIPs não é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio. Diz Carlos Correa, na mais detalhada e precisa obra escrita sobre o Acordo TRIPs<sup>15</sup>: “El Acuerdo no constituye de forma alguna una ley uniforme”.

Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países-membros. Como se verá minuciosamente, o Acordo TRIPs determina que os Estados-membros *legislem livremente*, respeitados certos padrões mínimos.

Diz Rezek<sup>16</sup>:

“Na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.”

A hipótese é exatissimamente a dos autos. TRIPs não cria “um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir.

TRIPs é um acordo de “direitos mínimos”, um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações. Assim, vigindo desde 1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000 para os países como o Brasil), a partir da data em que se tornou efetivo, os Estados-membros passaram a ser inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou menos direitos com isso.

Dizem Ávila, Urrutia e Mier,<sup>17</sup> sobre o TRIPs:

“Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos.”

Os autores se referem diretamente ao disposto no artigo 1º de TRIPs:

“Art.1.1 - Os membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em

12. *Temas de Propiedad Intelectual*, Colección C.F.A.-C.B.C.

13. Vide o nosso *Uma Introdução...*, op. cit.

14. Exceção literal é a da alínea “f” acima mencionada; mas tal pedido é um dos elementos do interesse de agir na via administrativa.

15. *Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35

16. *Direito dos Tratados*, Forense 1984, p. 399.

17. *Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay*, Tecnos, Madrid, 1996, p. 192.



sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos."

Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados-membros ("Os membros colocarão..."). Não só são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPs (que não obriga ou favorece às partes privadas), como têm *liberdade para legislar como melhor entenderem* de acordo com o respectivo sistema jurídico.

Uma vez mais, Carlos Correa (op. cit., p. 35):

"Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídica de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional."

#### DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O artigo 68 da Lei 9.279/96 dispõe que o titular da patente ficará sujeito a tê-la 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.

Como se percebe dos textos internacionais e da legislação nacional citada, enumeram-se entre os motivos de concessão de licença compulsória o abuso seja de direitos, seja do poder econômico. Tais figuras, que têm em comum a noção do abuso, importam, porém, distinções relevantes do ponto de vista substantivo e procedimental.

#### Do abuso de direitos

A doutrina do abuso de direitos de patente parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial,

tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.

Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do abuso de direito. Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente<sup>18</sup>.

Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de *royalties* além ou depois da expiração da patente; *royalties* discriminatórios, *royalties* excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; *pooling* de patentes e abuso de poder de compra.<sup>19</sup>

Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade<sup>20</sup>. As finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim imediato a retribuição do criador, e como fim imediato o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Cada uma dessas finalidades implica uma análise de uso compatível com o direito e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.

A primeira faceta do abuso de direitos de patentes é a natureza da retribuição do criador. A Carta não determina a recompensa monetária do inventor, como, outrora, na União Soviética, mas assegura a ele uma oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para a produção econômica, ou seja, uma restrição à concorrência. Assim, o regime de patentes é uma exceção ao princípio de liberdade de mercado, determinada pelo artigo 173, § 4º, da Constituição, e radicada nos artigos 1º, inciso IV, e 170, IV.

Toda exceção a um princípio fundamental da Constituição importa em aplicação ponderada e restrita. Assim, a restrição resultante da

18. Nordhaus, *Patente Antitrust Law* § 29, 1981.

19. David Bender, "Patent Misuse", in *PLI Patente Antitrust 1989*, p. 147-194.

20. Tal distinção, consagrada pelo direito administrativo francês, encontra sua consagração legal no artigo 3º, parágrafo único, alínea "e", da Lei 4.717/65, assim definida: "o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência".

## JOHANSSON & LANGLOIS

FUNDADA EN 1945

SANTIAGO - CHILE

Propiedad Industrial e Intelectual, Patentes de Invención,  
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas Comerciales, Derechos de Autor

San Pio X n° 2460, Piso 11, Providencia, Santiago, Chile.  
P. O. Box 1834, Santiago, Chile

Teléfono: (56 2) 231-2424  
Fax: (56 2) 231-3434

E-mail: mail@jl.cl  
<http://www.jl.cl>

patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso<sup>21</sup>.

De outro lado, no mesmo plano constitucional, haveria, assim, um abuso no uso da patente em desvio de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Um tipo especial de abuso não é tratado aqui – o que resulta do não uso do privilégio. Este é um alvo preferencial das sanções ou ações corretivas do excesso do monopólio. Mas muitas outras formas de abuso se notam. Haverá abuso de direito<sup>22</sup>, em matéria de patente, toda vez que os objetivos sociais e econômicos que, em tese, devem presidir à sua concessão, não são levados em conta; ao contrário, são postos em perigo pela forma que se exerce o monopólio.

À luz de tais diferenças, distingue-se o abuso do sistema de patentes – quando o titular excede os limites de seu direito – do abuso do monopólio de patentes – quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos os casos há abuso.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Entendo que a determinação do abuso de direitos (que não o abuso de poder econômico) e a concessão das respectivas licenças deveria ser uma província do Poder Judiciário. Não é esperada de nenhum órgão administrativo a capacitação para determinar a existência de tais abusos, assim como a conveniência de emitir as respectivas licenças, com a elaborada equação de direito e de fato que se impõe para tanto. Não é o que dispõe, porém, o artigo 73 da Lei 9.279/96, que aparentemente dá ao INPI tal competência legal.

O abuso, com ser razão de licença compulsória no direito brasileiro, também será razão de defesa no caso de uma alegada violação de patentes.

### Do abuso do poder econômico

Ainda dentro da regra geral de que a propriedade deve cumprir sua função social, a plena manutenção do direito de exclusiva so-

bre a tecnologia pressupõe que o titular não abuse de sua posição jurídica em desfavor da concorrência.

Diversamente do que ocorre com a doutrina do abuso de patente, a noção de abuso de poder econômico presume uma análise de uma situação de mercado e de poder de mercado.

Tais noções resultam no direito brasileiro do disposto na Lei 8.884/94:

“Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.”

Assim, para que se tenha uma situação de abuso de posição dominante, é preciso que se configure uma das situações configuradas no artigo 20, IV e § 2º, na qual existe posição dominante a ser (ou não) abusada, com a possibilidade de presunção de tal posição dominante na forma do § 3º.

Não haverá abuso de poder econômico, assim, no caso de uma patente, ainda que abusada, cujo titular não controle “parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa”.

As leis de propriedade intelectual, de regulação do comércio de tecnologia e de repressão do abuso do poder econômico estabelecem normas limitando, condicionando ou até extinguindo o direito utilizado de forma abusiva. Tal mecanismo é adotado na legislação de muitos países, especialmente através da concessão de licenças compulsórias, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante autorização direta do Estado.

21. Note-se que esta análise de abuso não implica a apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

22. Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, “Abusos de los Derechos del Patentado”, in *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*, Edición Especial, 1974, pg. 33 e ss.



Diz Lucas Rocha Fortunato<sup>23</sup>:

“O instrumento da licença compulsória passa, destarte, a desempenhar papel fundamental no equilíbrio do mercado. Essa função moderadora vai ao encontro dos princípios constitucionais da ordem econômica, que estabelecem a liberdade do mercado como regra, mas que, igualmente, determinam que a lei reprima o abuso de poder econômico que vise ‘à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’ (artigo 173, § 4º).

“O influxo do dispositivo constitucional supramencionado no sistema jurídico regedor da proteção patentária deve exigir do aplicador do direito grande esforço exegético. A repressão de poder econômico tem sido normalmente identificada com o princípio da livre concorrência: ‘Deveras, não há oposição entre princípio da livre concorrência e aquele que se oculta sob a norma do artigo 173, § 4º do texto constitucional, princípio latente, que se expressa como princípio da repressão aos abusos do poder econômico e, em verdade - porque dele é fragmento -, compõe-se no primeiro’.”<sup>24</sup>

Por outro lado, dizem Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen Garcia e Paulo Parente M. Mendes:

“Segundo o artigo 68, o titular ficará sujeito a tal licença se exercer os direitos de sua patente de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico. Constitui tal abuso, por exemplo, o desabastecimento do mercado ou a oferta reprimida pelo titular da patente.”<sup>25</sup>

#### Modalidades de práticas anticoncorrenciais com patentes

A Lei 9.279/96 não indica quais são as modalidades de práticas anticoncorrenciais cuja correção poderá ser objeto de licença compulsória. Provavelmente o principal exemplo de abuso reprimível por licença, porém, encontra-se na própria Lei 8.884/94:

“Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no artigo 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

XVI - açambarcar ou impedir a livre exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia.”

Diz Fábio Ulhoa Coelho em comentários a esse dispositivo<sup>26</sup>:

“José Inácio Franceschini, em percuciente estudo referente ao abuso do poder econômico exercido através dos contratos de tecnologia (em Franceschini-Franceschini, 1985:609/620), aponta dois aspectos na questão respeitante à circulação dos bens imateriais: o *estático*, referente à não utilização ou não exploração intencional, em detrimento do interesse coletivo, e o *dinâmico*, consistente na outorga de licença ou cessão de direito industrial em termos anticoncorrenciais.

“Ainda segundo a lição de Franceschini, o desuso de privilégio pode caracterizar abuso do poder econômico principalmente quando a empresa detentora de certa tecnologia e com presença proeminente no mercado em que é empregada, empenha-se em adquirir os demais privilégios exploráveis nesse mercado, alcançando *status* monopolístico por via oblíqua. É a hipótese de açambarque de direito industrial, mencionado pela lei.

(...)

“Tanto os mecanismos estáticos como os dinâmicos de utilização anticoncorrencial de direitos industriais são puníveis como infração contra a ordem econômica pela atual legislação antitruste.”

O direito comparado indica uma série de circunstâncias nas quais as patentes se tornam elementos de uma prática anticoncorrencial<sup>27</sup>. Assim é com práticas como o *cross licensing* e o *patent pooling*, quando instrumentos de ação concertada contra a concorrência, a

23. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro - Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes*, Ed. Brasília Jurídica, 1996.

24. Grau, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica)*, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 230

25. Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen Garcia, Paulo Parente M. Mendes, *A Propriedade Industrial - O Sistema de Marcas, Patentes e Desenho Industrial Analisado a Partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Editora Forense.

26. *Direito Antitruste Brasileiro - Comentários à Lei nº 8.884/94*, Ed. Saraiva.

27. Acompanhamos aqui Thomas D. Dieterich, “Inter-relationships between the Federal Antitrust Laws and Industrial Property”, in *Patent Antitrust*, PLI, 1989.

## TRENCH, ROSSI E WATANABE

SÃO PAULO  
RIO DE JANEIRO  
BRASÍLIA

Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 8º andar, 04583-904; FONE: 3048-6800; FAX: 5506-3455  
Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: 516-4944; FAX: 516-6422/8458  
SCN, Centro Empresarial ENCOL, Torre A, cj. 1126, 70710-500; FONE: 327-3273/FAX: 226-6743

**Especialistas em Propriedade  
Industrial e Intelectual**  
**Marcas – Patentes**  
**Transferência de Tecnologia**  
**Software – Franchising**

falta de uso ou recusa de licenciamento<sup>28</sup>, a imposição de *royalties* sobre produtos não patenteados ou após a expiração da patente, vendas ou licenças casadas, limitações de preços em licenças múltiplas, compromissos de não suscitar a nulidade da patente, proibição de uso de produtos competitivos, etc.

Um aspecto particularmente importante à nossa análise é a hipótese do abuso do poder econômico que resulta da fixação de preços de produtos patenteados em limites muito maiores do que os custos, o retorno do investimento em pesquisa, e que uma margem razoável de lucro poderia justificar.

Para tal hipótese, prevê mais uma vez o artigo 21 da Lei 8.884/94: (...)

“XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.

Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade;

II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais;

III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;

IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.”

#### Processualística da licença por abuso de poder econômico

Como se obterá a licença compulsória de patente por abuso de poder econômico? Não há procedimento específico previsto na Lei 9.279/96, a não ser no desenho bem impreciso do artigo 68: “comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial”.

De outro lado, tem-se a processualística geral das licenças compulsórias:

“Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

28. Não assim nos Estados Unidos, muito embora haja licenças compulsórias previstas em lei para o setor de energia atômica e de poluição (42 U.S.C. §§ 2181-90, 42 U.S.C. §§ 1857-h-6). No entanto, em certos casos, relativos a setores de saúde pública

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.”

Qual a autoridade competente para a decisão de tal procedimento? Na verdade, há que se discernir duas hipóteses:

a) a do procedimento destinado a coibir, na esfera administrativa, um abuso de poder econômico em geral, cujo remédio fica ao prudente arbítrio do CADE, o qual pode – como já o fez no caso *Colgate/Kolynos*<sup>29</sup> (Ato de Concentração 27/94, DU de 22/9/96) – concluir pela restrição do exercício de direitos de propriedade intelectual, inclusive pela licença compulsória;

b) a do pedido específico de uma licença compulsória por abuso de poder econômico requerida na forma do artigo 73 da Lei 9.279/96.

Entendemos porém que, em ambos os casos, o procedimento conducente à licença compulsória deva ser iniciado na forma do artigo 30 da Lei 8.884/94 junto à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, a qual apreciará inicialmente o feito, antes de remetê-lo ao CADE. Uma vez apreciado e julgado o feito por aquele Conselho, caberá a execução da decisão seja *ex officio*, seja na forma do artigo 73 da Lei 9.279/96.

Nosso entendimento se baseia no disposto no próprio artigo 73, § 2º, que prescreve que o requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar *documentação que o comprove*. Cabendo à SDE e ao CADE (e, secundariamente, ao Judiciário), não ao INPI, a determinação do abuso de poder econômico, tal documentação será a da autoridade administrativa ou judicial mencionada no *caput* do artigo 68. É de notar-se que, neste último, a menção à decisão da “autoridade administrativa” claramente aponta para outro órgão ou entidade, que não o INPI.

e segurança, os tribunais americanos têm concedido medidas judiciais equivalentes a licenças compulsórias (Dieterich, *op.cit.* p. 24).

29. No qual tive a honra de atuar como consultor do CADE.

De Blasi *et alii* (op. cit.) assim entendem:

“O abuso será configurado através de requerimento solicitado, por interessado na licença, à instituição competente – que não será o INPI – como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Somente munido desta decisão protocolada pelo conselho, o interessado poderá requerer licença compulsória no instituto.”

Idêntica opinião tem Lucas Rocha Fortunato (op. cit):

“Simples análise literal da norma permite concluir que o desabastecimento do mercado pode ensejar requerimento de patente, independentemente de qualquer manifestação de órgão administrativo ou judicial. Ainda que esse desabastecimento, nos termos da Lei nº 8.884/94, configure abuso de poder econômico e que, em consequência, submeta seu infrator às sanções administrativas impostas pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o requerimento de licença compulsória com base na falta de exploração ou exploração incompleta independe dessa manifestação. Entretanto, o pronunciamento administrativo ou judicial deve ser necessariamente obtido se a licença for requerida com fundamento no *caput* do artigo 68. Repise-se: não será o INPI que irá comprovar eventual prática abusiva relacionada ao objeto da patente; caso alguém manifeste interesse em obter licença compulsória com fundamento em abuso de poder econômico cometido pelo titular da patente, já deverá estar munido da necessária decisão administrativa prolatada pelo CADE ou de sentença judicial, condenando o titular da patente.”

Importante aspecto das licenças compulsórias relativas ao abuso de poder econômico é que não se aplica em todos os casos a regra do artigo 73 da 9.279/96, a qual exige do requerente a proposta de condições a serem aceitas pelo titular ou então arbitradas pelo INPI. Nesses casos, a estipulação de *royalties* e condições pode ser parte dos mecanismos de correção dos abusos, segundo a determinação do CADE; note-se, neste contexto, a dicção do TRIPS:

30. Note-se que a licença em caso de abuso do poder econômico pode resultar de procedimento *ex officio* do CADE. Neste caso, perfeitamente adequado, como ocorreu na hipótese da Colgate-Kolynos, solicitar-se da titular a realização de oferta pública.

“The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases”.

De outro lado, importantíssimo para a prática da licença compulsória é o encargo da prova: a evidência do uso é do titular da patente, mas o ônus de provar o abuso recai sobre o requerente da licença.

### Abuso e patentes na Lei 9.279/96

No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de *abuso de poder econômico*, ao licenciado que propõe fabricação local será garantido um prazo de um ano para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado (entenda-se, externo) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.<sup>30</sup>

Durante tal prazo, será igualmente admitida a importação por terceiros (além do licenciado compulsório) 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.

Segundo o artigo 68, § 4º, do CPI, no caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no artigo 68, § 3º (licença resultante de abuso de poder econômico), 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 (*sem discriminar se interno ou externo*) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.<sup>31</sup>

É de se entender que tal permissivo se dirige, especialmente, aos casos em que haja inviabilidade econômica de fabricação do produto no Brasil, presumida pelo fato de que o próprio titular da patente não está efetuando tal fabricação, diretamente ou por licenciado.<sup>32</sup> Em outras palavras, se o titular apenas importa seu produto, o terceiro interessado também pode importar, desde que de fonte externa autorizada pelo titular.

31. Como lembra Pontes de Miranda ao apreciar a a redação da norma penal quanto a patentes, em vigor até a Lei 9.279/96, tal pode se dar pela venda no mercado nacional, exportação e reimportação.

32. Henry Shiller, *Revista da ABPI* nº 25 (1996), p. 24.

ADVOCADOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**MONTAURY PIMENTA  
MACHADO  
LIOCE**

CARLOS E. MONTAURY PIMENTA  
LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA  
EDUARDO MAGALHÃES MACHADO  
GIANCARLO LIOCE  
IKO MEDINA  
ANTENOR BARBOSA JÚNIOR

FLÁVIA GUERRA SCHMIDT  
NOELIA S. FRANCISCO  
SHEILA ARAUJO RIBEIRO  
CARLA ANDRÉA F. COELHO  
DEBORAH SZTAJNBERG

RIO DE JANEIRO: ALMIRANTE BARROSO, 63 - 14º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-003 - RJ

TEL.: (021) 240-1396 FAX.: (021) 240-1524

E-MAIL: mpml@montaury.com.br – HOMEPAGE: www.montaury.com.br

De outro lado, o artigo 184, III, do CPI/96 exclui de crime quem importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no país, para os fins previstos no inciso anterior, desde que tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Em outras palavras, mesmo fora do contexto da *inviabilidade econômica* prevista no artigo 68 do CPI/96, o terceiro interessado pode importar de fonte autorizada pelo titular sem risco de infração à norma penal, ainda que sujeito às constrações civis.

### Legitimidade para licenciamento compulsório

No dizer da lei, as licenças compulsórias do artigo 73 só poderão ser requeridas por pessoa com *legítimo interesse* e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno<sup>33</sup>.

Tal exigência presumirá o exame, pelo INPI, das condições de legitimidade, o que poderá ainda ser objeto de resistência por parte do licenciador obrigado à autorização.

Ao contrário do que o cotidiano do processo civil nos habitua, no caso da licença compulsória a legitimidade pressupõe mais do que a simples conjugação entre o direito subjetivo e a pretensão específica deduzida no procedimento. Com efeito, com diferentes cargas de intensidade, em cada episódio de licença compulsória existe um interesse geral, difuso ou público em jogo. Ao suscitar interesse próprio, o requerente também exerce interesse supraindividual.

Assim é que ao alegar abuso de patentes, o requerente aponta para uma lesão aos interesses da economia, e não somente para um direito subjetivo seu. Na verdade, o seu direito subjetivizado nasce de uma lesão que interessa, efetiva ou potencialmente, o consumidor, os competidores em geral, o público ainda não admitido ao consumo, enfim, um número preciso ou indefinido de pessoas. Assim, sem agravar de nenhuma forma os requisitos de legitimidade pertinentes ao direito subjetivo do requerente, estes serão na verdade qualificados pelo interesse da coletividade ou mesmo o interesse público.

Desta feita, a regra de legitimidade não impede, a nosso ver, pelo menos o Poder Público de postular a licença para seu uso, ainda que tal outorga presuma o sublicenciamento a terceiros, mediante contratação direta ou licitação, para suprimento dos bens ou serviços licenciados compulsoriamente. O sentido da regra legal é que o licenciamento deva resultar num uso efetivo da patente de acordo com seus pressupostos legais. A capacidade técnica e econômi-

ca a que se refere a lei deve ser entendida, pelo menos em face do Poder Público, como própria ou delegada.

### DA LICENÇA COMPULSÓRIA POR EMERGÊNCIA NACIONAL OU INTERESSE PÚBLICO

A Lei 9.279/96 dispõe que “nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”.

Tal licença se distingue das analisadas anteriormente, no que o interesse a prevalecer não é o licenciado, mas o interesse público. No regime das legislações anteriores, verificou-se pelo menos uma hipótese em que tal licença foi concedida, para combate a uma epidemia de febre aftosa.

Tal mecanismo é bem conhecido em direito comparado. Como notam Chavanne e Burst<sup>34</sup>:

“La licence d’office dans l’intérêt de la santé publique - Selon l’article L.613-16 > si l’intérêt public l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments ou pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisantes, ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique au régime de la licence d’office...”

“A partir du jour de la publication du décret soumettant le brevet au régime de la licence d’office, toute personne >qualifiée< peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence qui ne peut qu’être non-exclusive est accordée aux conditions fixées par arrêté du ministre à l’exclusion de celles relatives aux redevances. Celles-ci, à défaut d’accord amiable, sont fixées par le tribunal de grande instance.”

O mesmo ocorre no direito italiano<sup>35</sup>:

“La legge sui brevetti per invenzioni prevede una generale possibilità di espropriazione del brevetto nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità. Tale disciplina (espressa dagli artt.60-65 l.inv.) può dar luogo alla ablazione del brevetto, o alla autorizzazione all’uso del brevetto (quindi uma sorta di licenza obbligatoria) a favore della pubblica Amministrazione, dietro indennizzo.”

33. Não foi incorporado ao direito interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (artigo 31.b) que exige que as leis nacionais prevejam a prévia interposição do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se possa requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.

34. Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst, “Droit de la propriété industrielle”, 4ª ed., *Actes Imposés - Licences à caractère administratif*, pág. 219 e 220.

35. Vincenzo Di Cataldo, *Le Invenzioni I Modelli*, pág. 148, Giuffrè Editore, Milano.



### Natureza jurídica do instituto

Como se justifica tal limitação da propriedade pelo interesse do Estado? A proteção constitucional da propriedade, perante as imposições do interesse público, tem estatuto constitucional. Ao contrário do que acontece no caso de licenças por abuso de poder econômico ou daquelas conseqüentes à falta de uso, neste caso se tem mera prevalência de uma necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado, e não uma correção de abuso ou adequação à finalidade do direito.

Nestes dois últimos casos, como já repetido, a regra constitucional pertinente é a do uso social da propriedade, e em especial a da cláusula final do artigo 5º, XXIX, da Carta, que determina que a patente deve ser usada "tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país". Assim, nestes casos, a licença não é exercício de domínio eminente, mas elemento de correção de abuso.

O exercício do domínio eminente do Estado se faz em direito através da desapropriação ou da requisição. No caso brasileiro, entendemos que a licença compulsória pertinente é caso específico de requisição<sup>36</sup>. Veja-se, a propósito, Pontes de Miranda<sup>37</sup>:

"A requisição é instituto parecido com o da desapropriação. Não cabe, ainda quando expropriativa, no conceito de desapropriação. É o estado policial de necessidade, o *Polizeilicher Notstand* (cf. Karl Friedrichs, 'Polizeinotstand und Schadenersatz', *Preussisches Verwaltungsblatt*, 45, 2).

"Por outro lado, se não se retira ao dono, ou titular do direito, a propriedade do bem, se o ato estatal não produz a perda, não há pensar-se em desapropriação. Se é preciso destruir muro, ou parede, ou cais, ou tirar água ou usar o automóvel, ou servir-se da entrada privada, não há desapropriação: tudo se passa no terreno fático; daí ser preciso requisitar-se, se há tempo."

### "Emergência nacional ou interesse público"

Os fundamentos da licença são os expressos no artigo 71 da Lei 9.279/96. Devem-se distinguir as questões de emergência nacio-

nal, que implica um estado agravado de interesse público ou coletivo, qualificado pela urgência no atendimento das demandas, e as de simples interesse público. O critério constitucional de "imminente perigo público", próprio das requisições, não se identifica, porém, inteiramente e em todos os casos com o critério de "emergência nacional ou interesse público".

Note-se que os dois qualificativos são distintos em seus pressupostos e efeitos. A emergência é *nacional*, e não local (o disposto no Decreto 3.201/99 disto não diverge); ela pode suscitar seja interesse público, seja interesse coletivo ou mesmo difuso. No caso de interesse público, não se exige que seja *nacional*, nem mesmo federal. O interesse público de qualquer esfera do Poder Público justificará a pretensão.

É certo que o simples interesse público justifica, ao nosso entender, a concessão da licença compulsória, até à luz do amparo constitucional à desapropriação. A questão então é da necessidade da *prévia* indenização, aplicável neste último caso, e dispensável nas requisições. Queremos crer, no entanto, que o pagamento de *royalties* na proporção do uso da patente atende, em substância, à garantia constitucional da indenização ao titular da propriedade de forma adequada e economicamente comparável.

O interesse público se concretiza, a nosso ver, em princípio, nas noções de utilidade pública, que derivam do desenho constitucional do domínio eminente. Assim é que se listam no Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941:

"Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública:

- a) a segurança nacional;
- b) a defesa do Estado;
- c) o socorro público em caso de calamidade;
- d) a salubridade pública;
- e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;

36. Carta de 1988, artigo 5º, XXV - no caso de imminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

37. Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967*, tomo V (artigos 150, § 2º, 156), Revista dos Tribunais.

## SANTOS, REMOR E FURRIELA

ADVOGADOS

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA,  
FRANQUIA, DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES,  
LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1750 - 8º ANDAR - 04548-005 - SÃO PAULO - SP  
TEL. (011) 3846-9050 - FAX: (011) 3846-9054



- f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;
- g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;
- h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;
- i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos edificados ou não para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;
- j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;
- k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;
- l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico;
- m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;
- n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;
- o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;
- p) os demais casos previstos por leis especiais.”

#### “declarados em ato do Poder Executivo Federal”

A declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, para fins de desapropriação é tradicional em nosso direito, e se executa mediante decreto do presidente da República, governador ou prefeito.<sup>38</sup> O artigo 71 da Lei 9.279/96 toma a mesma diretriz e determina que seja publicada uma declaração de interesse público ou emergência nacional em ato do Poder Executivo. A falta de competência especificada na lei para alguma autoridade, não se vê por que não seguir a tradição pátria e emitir-se um decreto do presidente da República, ainda que (como preferiu o Decreto 3.201) tal competência possa ser delegada. Tal prudência é importante, inclusive para responder a um eventual questionamento da constitucionalidade da concessão de uma licença.

Note-se que a Lei 9.279/96, ainda que determine a competência exclusiva da União para o processo declaratório, não restringe a licença ao atendimento da União: o Distrito Federal, os Estados e Municípios podem ser os titulares do interesse público a ser atendido. Outro entendimento violaria a cláusula federativa.

#### “desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade”

A condição em análise é substantiva e essencial. Não haverá a faculdade de Administração emitir de ofício a licença compulsória, se o titular ou licenciado se dispuserem ou estiverem em condições de atender à emergência ou ao interesse público.

Duas conseqüências diretas resultam desta cláusula. A primeira é a aplicação do *procedural due process of law*, inserido no artigo 5º, LIV, da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Lógico que a eventual emergência nacional prejudicará a exigência de uma defesa *prévia* do titular; mas, fora tal evento, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999) deverá ser seguido:

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.”

Assim, essencial aplicar-se a este processo, para o qual, como veremos, *não é aplicável em sua integridade o artigo 73 da Lei 9.279/96*, as regras da Lei nº 9.784, especialmente as relativas à defesa do titular da patente. Por exemplo, são particularmente relevantes:

“Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulso do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

38. Decreto-Lei 3.365/41, artigo 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do presidente da república, governador, interventor ou prefeito.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.”

A segunda consequência é a de que tanto a impossibilidade fática quanto a recusa em atender à necessidade ou emergência consistem causas de licença compulsória. Provavelmente haverá uma conjugação de fatores. Se o titular ou licenciado não podem produzir a quantidade de vacinas necessárias numa epidemia, e se recusam a licenciar a terceiros, que podem efetuar a fabricação, temos então em sua limpidez o fato gerador da licença em análise.

O que acontecerá, porém, se a falta de atendimento resulta de preços excessivos? É de se notar que, na experiência do direito comparado, é essa a principal razão de tal tipo de licença.

Muito provavelmente, em tal situação, haverá uma lesão de caráter concorrencial, pois – se houvesse competidores para os produtos patenteados – o atendimento à necessidade se daria por outra fonte. Se tal for o caso, um remédio adequado (ainda que não o único) seria o da licença do artigo 68 da Lei 9.279/96, e não a do artigo 71.

Mas existindo, ou não, uma situação de lesão à concorrência, poderá haver os elementos do fato gerador da licença por interesse público quando o produto patenteado não for capaz de atender à necessidade pública ou a emergência *em razão do preço excessivo*. O artigo 71 não faz exceção às razões da existência da necessidade ou emergência: falta de exploração, abuso de patentes ou abuso de poder econômico, ou mesmo simples falta de investimento industrial.

### “Poderá ser concedida, de ofício”

A licença compulsória do artigo 71 não é resultado de requerimento de interessado, mesmo porque se destina a atender a uma necessidade pública ou emergencial. Ela é outorgada *de ofício*. Isso leva necessariamente a uma situação como a descrita no direito francês.

Ou seja: a não ser que se tenha a improvável hipótese de que a União tenha capacidade própria de explorar a patente, a licença de ofício será concedida *a quem se habilitar* segundo os parâmetros estipulados na respectiva oferta.

Uma vez que exista a demanda a ser atendida, duas situações ocorrem: ou a licença se destina à produção para o mercado em geral ou é para compras governamentais. No primeiro caso, a União apenas institui *oportunidade de mercado* para o beneficiário da licença, sem demandar bens ou serviços. Na segunda hipótese, a licença é subsidiária a uma demanda estatal.

Qualquer das duas hipóteses está sujeita às exigências do *caput* do artigo 37 da Carta de 1988:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).”

Assim, indispensável que a oferta de licença se faça de forma impessoal e mediante publicidade. O mecanismo pelo qual a licença é ofertada às empresas interessadas deve, em princípio, constar de edital publicado para que todos os interessados possam fazer uso da patente ou, se só algum deles deve ser beneficiário, para que todos possam se candidatar à oportunidade em igualdade de condições.

No caso específico de uma demanda da União de produtos ou de serviços (por exemplo, o de fabricação sob encomenda), além do *caput* do artigo 37 da Carta, aplica-se também o disposto no inciso XXI do mesmo artigo:

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,

## CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA.

PATENTS  
TRADEMARKS  
COPYRIGHT  
SOFTWARE PROTECTION  
LICENSING  
TECHNOLOGY TRANSFER

RUA ITAJOBÍ, 79 - 01246-010 - SÃO PAULO - BRAZIL  
PHONE: 55-11-3663-2211 - FAX: 55-11-3663-0469  
P.O.BOX 390 - 01059-970 - SP - BRAZIL  
E-mail: [cruzeiro@newmarc.com.br](mailto:cruzeiro@newmarc.com.br)  
<http://www.newmarc.com.br>

o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Queremos crer que em ambos os casos haverá a aplicação das regras legais que dispensam ou tornam inexigíveis a licitação – e no aplicável à oferta pública de licença.

Vale, neste passo, lembrar quais as hipóteses de inaplicabilidade da licitação<sup>39</sup>. A mais relevante delas é exatamente a emergência, que pode levar a uma contratação *limitada no tempo*. Tal é também uma óbvia causa de dispensa do procedimento de oferta pública de licença; entendendo que se também limitada ao momento da emergência e sob a estrita garantia da moralidade administrativa, nada haveria a objetar.

Assim conceitua a Lei 8.666/93 essa razão de dispensabilidade de licitação:

“IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.”

Outras razões relevantes podem existir de contratação direta, seja por *dispensabilidade*, seja por *inexigibilidade*.

#### Contratação direta optativa

Em certos casos, a contratação direta é uma opção da Administração. É possível, em tese, a licitação, ainda que a lei permita que o Poder Público pese a conveniência da solução direta. Como é intuitivo, os casos em que isto ocorre são limitados em número e as normas pertinentes devem ser interpretadas estritamente. Alguns casos relevantes podem ser mencionados:

a) Entidades da própria administração. Aquisição por pessoa jurídica de direito público (e depois da Lei 9.648/98 também as so-

iedades de economia mista) de bens e serviços produzidos por órgão ou entidade da Administração Pública – inclusive centros de pesquisa (por exemplo, Cepel) ou indústrias – que tenham sido criados com esta finalidade específica antes de junho de 1994 (Lei 8.666/93, na redação da Lei 8.883/94; a Lei 9.648 exclui tal prazo para as sociedades de economia mista). O requisito legal é que o preço dos produtos ou serviços seja compatível com o mercado.

b) Segurança nacional. Quando a publicidade necessária à licitação, ou outra razão atinente à segurança nacional, impedir que se siga o caminho padrão (Lei 8.666/93, artigo 24, IX). Os requisitos são que a hipótese tenha sido autorizada em decreto pelo presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.

c) Instituição de pesquisa sem fins lucrativos. A contratação direta é possível no caso de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa ou ensino, desde que sem fins lucrativos, dotada de inquestionável reputação ético-profissional (Lei 8.666/93, artigo 24, XIII). A instituição deverá ser pessoa jurídica, ter forma civil, vedada a mercantil, ser estabelecida e constituída no país e ter como objeto a realização dos serviços de que trata a contratação.

d) Aquisições sob acordo internacional. Em caso de acordo internacional específico<sup>40</sup> aprovado pelo Congresso Nacional<sup>41</sup>, poderá haver contratação direta de bens e serviços (não de obras), desde que se comprove que esta é *manifestamente vantajosa para o Poder Público* (artigo 24, XIV, da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 8.883/94). Ou seja, deve mostrar-se o contrato com preço, rendimento, qualidade e garantia superiores aos encontráveis no mercado nacional<sup>42</sup>.

e) Material militar. As aquisições de materiais de uso das Forças Armadas (não serviços) quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de meios logísticos, mediante parecer de comissão instituída pelo presidente da República (artigo 24, XIX, da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 8.883/94). Excluem-se da permissão as aquisições de material administrativo ou de uso meramente pessoal<sup>43</sup>.

39. Transcrevemos, extensamente, do nosso *Licitações, Subsídios e Patentes*, Ed. Lumen Juris, 1996.

40. A redação não aparenta contemplar os acordos genéricos (como o Mercosul) ou acordos que, embora específicos, não prevejam as aquisições em contratação direta.

41. Tradicionalmente, o Poder Executivo da União celebra acordos em forma simplificada, concluídos sem autorização expressa e específica do Legislativo, em certas categorias negociais. Os defensores desta prática entendem que estariam isentos da aprovação do Legislativo, entre outras categorias, os acordos sobre assuntos de importância restrita ou de interesse local. A necessidade de tais acordos parece ser demonstrada pela própria prática internacional, não só brasileira como de outros países federados, em particular os Estados Unidos. Mas a compatibilidade entre o costume internacional e o texto constitucional é imperativa, em especial quando entra em questão, como no caso, a moralidade administrativa. Num equilíbrio cuidadoso entre Constituição e as necessidades da prática internacional, concluiu o insigne internacionalista J.F.Rezek, em seu *Direito dos Tratados*, Forense, 1984, p. 318, que tais acordos só serão constitucionais desde que, simultaneamente: na matéria, se restrinja à rotina diplomática; quanto à força vinculante, que seja plenamente reversível (isto é, não coativo); que não exija, para seu cumprimento, dotação orçamentária

especial. É de se notar que os três requisitos apontam decisivamente para uma categoria de atos internacionais sejam unilaterais, sejam sem efeitos jurídicos (pois não obrigatórios), possivelmente similar a dos *gentlemen's agreements*. Assim, além do requisito genérico da Constituição, de que os tratados sejam aprovados pelo Congresso como condição de validade interna (pondo entre parênteses o caso dos acordos executivos), existe aqui uma exigência específica, constante da lei ordinária, para dar efeitos aos acordos no tocante à dispensabilidade das licitações: eles devem ser aprovados pelo Congresso Nacional.

42. Jessé Torres, op. cit., p. 162. Figueiredo e Ferraz, op.cit., edição de 1994, p. 59, nota que, havendo mais de uma fonte estrangeira nas mesmas condições, tem de haver licitação, dá também que tais condições vantajosas serão também as referentes aos prazos de pagamento e financiamento e a qualidade.

43. Jessé Torres, op. cit., p. 167, entende que o dispositivo só se aplica para manter a padronização, não para instituí-la. Não é esta, porém, a opinião deste autor: uma vez definido um padrão pela comissão a que se refere o inciso, a aquisição inicial, que pode ser com desenvolvimento do produto, pode dar-se a seu abrigo. Padronização não se confunde com homologação, esta sim presumindo a existência de um produto e seu teste de conformidade com o padrão.

f) Preços excessivos no mercado. Particularmente relevante é o dispositivo da Lei 8.666/93, artigo 24, VI, que dispensa de licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Neste caso, possivelmente estaria o da licença compulsória de que se trata nesta análise.

#### *Contratação direta necessária*

Segundo a definição do artigo 25 da Lei 8.666/93, não se faz a licitação (é inexigível...) quando a concorrência é impossível. Ao contrário do que acontece quando a contratação direta é optativa, as hipóteses de inexigibilidade de licitação estão em aberto: ocorrem quando por qualquer razão a competição é inviável.

Duas são as hipóteses mais óbvias: quando o objeto da oferta ou demanda estatal não for finito (por exemplo, quando todos os interessados podem obter a utilidade estatal ou todos os suprimentos ofertados serão adquiridos) e quando o objeto da demanda ou a fonte da oferta forem únicas.

Vejamos os exemplos previstos em lei.

a) Fornecedor único. Quando só haja uma fonte do produto (artigo 25, I) ou do serviço (artigo 7º, § 5º). Assim, se há um só titular de uma tecnologia, por razões de fato ou por exclusividade legal, a fonte é única<sup>44</sup>. O importante neste contexto é que a análise da oferta única se faça quanto à utilidade oferecida, e não quanto às características técnicas: é preciso comprar manteiga ou margarina serve? De outro lado, se o intuito não é a utilidade imediata, mas a capacitação ou a potencialidade de desenvolver novos produtos, é este fator que se levará em consideração.

No nosso caso em análise, poder-se-ia ter uma empresa específica, dentre as que estariam em tese habilitadas a explorar a licença, que estivesse imediatamente capacitada do ponto de vista tecnológico a

fazê-lo. Se assim fosse, em exclusão a todas as demais, haveria fundamento para a aplicação do artigo 25 *caput* da Lei 8.666/93.

b) Serviços de notória especialização. Quando haja uma só fonte do serviço; como os fatores que determinam esta unicidade são mais complexos, a lei é muito mais minuciosa na identificação deste caso de inexigibilidade.

Não são todos os serviços que podem ser objeto de notória especialização. Dentre as hipóteses que nos interessam neste caso, é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal<sup>45</sup>, desde que satisfeitos dois requisitos:

– O primeiro, de que haja natureza singular nos serviços. Ou seja, que, intrinsecamente, a prestação que a Administração necessite seja de um tipo que se trate de produção intelectual, individual ou coletiva, sempre que o trabalho a ser produzido se caracterize pela marca pessoal ou coletiva expressa em características técnicas ou científicas. Ou seja, que o serviço seja determinado pelas condições subjetivas do prestador<sup>46</sup>. Presume-se que, nos serviços acima indicados, tal ocorre naturalmente.

– O segundo, de que haja notória especialização. Para tanto, é outra vez necessário verificar a satisfação de três condições:

1. *Especialização*. Há que haver especialização no tocante ao serviço demonstrável pelos índices relevantes, como acervo técnico, etc.<sup>47</sup>

2. *Reconhecimento*. Tal especialização deve ser reconhecida no meio em que a atividade se exerce<sup>48</sup>.

3. *Pertinência*. Além disto, é preciso demonstrar-se um vínculo de causalidade entre a capacitação pessoal do prestador e o atendimento à necessidade pública, ou seja, que é aquele prestador que,

44. No caso dos bens físicos, a lei impõe um requisito formal de certificação da exclusividade, que deve ser feita por entidades de classe.

45. Lei 8.666/93, artigo 13. Só foram indicados os casos pertinentes ao nosso tema.

46. Diz a súmula 39 do TCU: "Notória especialização só tem lugar quando se trata de serviço inédito ou incomum, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, um grau

de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação".

47. Artigo 25, § 1º, da Lei 8666/93: "desempenho anterior, estudos, experiências, publicação, organização, aparelhamento, equipe...".

48. E não entre a Administração Pública.

## **GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA.**

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 – 12º andar – 05015-040 – São Paulo – SP

Fone: (011) 38.71.45.57

Fax: (011) 38.65.07.08

por possuir as qualidades notórias, é o melhor para atender os propósitos da Administração<sup>49</sup>.

Atendidos tais pressupostos, poderá haver contratação direta, por exemplo, de um centro de pesquisas, mesmo sob forma empresarial, para o desenvolvimento de um projeto específico de interesse da Administração. Não deve o Poder Público deixar de exercer esta obrigação (pois que, se inexigível, não cabe licitar) por medo de utilizar os elementos complexos de avaliação mencionados, os quais, ainda que lidando com questões de subjetividade, não são eles mesmos subjetivos.

#### Procedimento da outorga

Distinguem-se claramente seis fases no procedimento da licença compulsória por interesse público:

- a) A determinação da necessidade ou emergência, e da impossibilidade ou recusa do seu atendimento pelo titular da patente;
- b) O da declaração do interesse público ou da emergência;
- c) O da oferta pública ou licitação para a licença;
- d) O da outorga da licença;
- e) O da fixação ou arbitramento do valor do *royalty* na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 73 da Lei 9.279/96;
- f) O do registro da licença compulsória.

Os primeiros dois elementos do processo estão regulados, em seus princípios básicos, pela Lei 9.784/99. A declaração de interesse público ou emergência seguirá a processualística das declarações de necessidade ou utilidade pública para desapropriação. A oferta da licença também pode ser desenhada, em sua essência, das regras da Lei 8.666/93 quanto ao edital; e, sem dúvida, tal lei informará plenamente o eventual procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade, relativo às aquisições ou fornecimento de serviços aos quais o licenciamento estará vinculado.

As duas últimas fases são reguladas pelo disposto na Lei 9.279/96, nas disposições aplicáveis ao caso do artigo 73. Entendemos que tal fase do procedimento deva preceder o da oferta de licença, da licitação ou contratação direta, pois o valor dos *royalties* é elemento essencial para promover a oferta ou determinar os elementos da contratação com a Administração Pública.

#### Competência para a outorga

A Lei 9.279/96 não restringe ao INPI a competência para a concessão da licença *ex officio* do artigo 71. Por sua natureza de requisição administrativa, é de se entender que a apuração da necessidade pública ou da emergência seja da incumbência da autoridade à qual esteja vinculado o atendimento à necessidade pública perti-

nente. Por exemplo, se a emergência se vincula à atividade de saúde, será o ministro da Saúde quem tem a competência para apurar se existe a necessidade e para determinar se o titular tem condições e consente em supri-la.

Uma vez declarada a existência do interesse público ou da emergência quanto à patente específica, os procedimentos de oferta ou determinação de licenciamento caberiam, mais uma vez, ao órgão ou entidade incumbido de promover o procedimento licitatório ou promover o acesso público ao produto ou serviço.

Inevitavelmente, caberá ao INPI a fase de execução da decisão administrativa, tanto para aplicação dos §§ 3º e 4º do artigo 73 como para o registro da licença compulsória.

#### “Licença compulsória (...) para a exploração da patente”

O instrumento sob análise é efetivamente uma outorga pela União do direito de explorar uma patente, cuja titularidade é de um terceiro. No entanto, não deixa de ser uma licença, ou seja, um negócio jurídico no qual o sujeito ativo da concessão – o titular da patente – tem sua vontade substituída pela do Estado. Como tal, tem natureza contratual, e não administrativa, não obstante o ato que a outorga ter ineludivelmente a natureza de ato administrativo.

Diz Pontes de Miranda<sup>50</sup>:

#### “6. Eficácia da decisão administrativa

A decisão, quer somente defira, conforme o acordo dos interessados, quer defira com o conteúdo negocial determinado por equidade (Decreto-lei nº 7.903, artigo 56, parágrafo único, *in fine*), é constitutiva, por que não se declara licenciamento, licencia-se, compulsoriamente: a constitutividade é maior se o Estado tem de dar o conteúdo negocial da licença, integrando as vontades manifestadas.”

Sendo um contrato, o elemento essencial (além do consenso suprido pelo Estado quanto à própria concessão) é a formulação do *pretium*, ou seja, o valor dos *royalties*. A existência de remuneração é essencial ao desenho constitucional do instituto da requisição, mas ela é de natureza *indenizatória e não remuneratória*<sup>51</sup>. Assim, ela pode ser definida na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 73 da Lei 9.279/96, mas entendendo-se como “valor econômico da patente” o da indenização pelo uso da patente, calculado sobre o preço efetivamente praticado pelo licenciado compulsório, e não sobre o preço praticado pelo titular ou seu licenciado voluntário.

#### “temporária e não exclusiva (...), sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”

A licença será temporária, eis que destinada a atender à emergência ou ao interesse público *temporário*. Se se tratar de interesse pú-

49. Celso Antônio Bandeira de Mello, *Licitação*, Ed. RT, 1985, p. 17. Segundo o artigo 25, § 1º da Lei 8.666/93, o serviço deve ser “essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato”.

50. *Tratado de Direito Privado* - Parte especial, tomo XVI, Ed. Revista dos Tribunais, § 1955. Licença obrigatória.

51. Basta ver que, no desenho constitucional, a requisição é remunerada apenas no caso de dano.

blico permanente, o remédio jurídico adequado é o da desapropriação<sup>52</sup>. Não é demais lembrar que o Acordo TRIPs condiciona a duração da licença compulsória ao objetivo para o qual a mesma foi autorizada, sendo que deverá ser revogada uma vez que deixe de existir a causa que levou à sua outorga; tais dispositivos, que não foram incorporados à lei pátria, podem no entanto ser utilizados como critérios razoáveis na interpretação do que seja uma licença “temporária”, como exige o artigo 71.

Quanto à questão da não exclusividade, cumpre lembrar que, quanto à relação dos beneficiários e do titular, uma licença pode ser *exclusiva*, *única* ou *não exclusiva*. A primeira exclui o próprio titular da exploração. Esta modalidade está visivelmente vedada pela Lei 9.279/96 e seria incompatível com o Acordo TRIPs.

Não entendemos que a lei vede a licença compulsória única (sujeita, porém, a eventuais limitações resultantes do artigo 54 da Lei 8.884/94), que no entanto não vedará o titular de conceder outras licenças voluntárias.

#### O DECRETO Nº 3.201, DE 6 DE OUTUBRO DE 1999

Em face de relevantes solicitações da área de saúde, o Governo Federal emitiu, em outubro de 1999, detalhada regulamentação sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público. Não obstante sua extrema relevância e o superior interesse público que pretende atender, o normativo incorre também em excessos, ilegalidades e inconstitucionalidades flagrantes.

Como elemento pregnante desse normativo, vê-se a reiterada afirmação de que a licença em questão se destina ao uso “não comercial”. Tal precisão, que não encontra amparo na lei, obviamente cria uma autolimitação contrária ao interesse público. O decreto é assim ilegal.

Não se dirá que o decreto pretende repinstinar o Acordo TRIPs, neste ponto revogado pela Lei 9.279, pois mesmo no Acordo a reda-

ção diz: “in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use”. Ou seja, o requisito – não assimilado na lei interna – do uso não comercial só se aplica no Acordo em casos que não sejam emergenciais.

Como indicado em nossa análise acima, o pressuposto da concessão de ofício é a simples *constatação* de que o titular da patente ou seu licenciado não atende à emergência nacional ou interesse público. A natureza muitas vezes iminente da necessidade dispensa dilatações probatórias minuciosas, sem prejuízo da eventual reparação do titular do direito licenciado.

Em exata afirmação da natureza constitucional dessa licença compulsória, o decreto define “por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional”. Como apontamos acima, estamos diante de requisição.

De outro lado, aproxima-se da noção de “utilidade pública”, acima indicada, a definição de interesse público do Decreto 3.201 como sendo “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 socioeconômico do país”. A cláusula final, de caráter desenvolvimentista, resulta claramente da redação do artigo 5º, XXIX, da Carta de 1988.

O decreto delegou ao ministro de Estado pertinente, em Portaria (que é seu ato próprio), a atribuição de declarar a emergência nacional ou o interesse público. O passo seguinte será a concessão de ofício da licença.

Curiosamente, embora sempre em benefício da celeridade, o decreto se refere à fixação liminar da remuneração oferecida pela União (aqui incorrendo em inconstitucionalidade, pois o interesse público não será só da União, ainda que o procedimento concessivo seja de sua competência). Assim, entendeu-se abolir o procedimento previsto no §§ 3º e 4º do artigo 73 da Lei 9.279/96.

É bem verdade que o decreto prevê que “na determinação da remuneração cabível ao titular, serão consideradas as circunstâncias econômi-

52. Já se viu que a lei de desapropriações prevê a expropriação para “divulgação de obra ou invento”.

## PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 – 7º e 8º andares – CEP 01003-901 – São Paulo – SP  
Tel. (011) 3107-4001 – Fax (011) 3104-8037 / 3106-5088  
E-mail: pnas@uninet.com.br

cas e mercadológicas relevantes, o preço de produtos similares e o valor econômico da autorização". Mais ainda, "a autoridade competente poderá requisitar informações necessárias para subsidiar a concessão da licença ou determinar a remuneração cabível ao titular da patente, assim como outras informações pertinentes, aos órgãos e às entidades da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal".

Entendo, porém, que apenas o procedimento previsto no artigo 73 da Lei 9.279/96 poderá ser seguido, sem prejuízo do uso imediato do objeto da patente em caso de emergência (aliás, o que dispõe o artigo 7º do decreto). É claramente impróprio o decreto para instituir ou modificar procedimento que já identificamos (salvo o caso de perigo público) como de caráter expropriatório.

Assim, o que o Decreto 3.201 regula é apenas a oferta da União (como já dissemos, inconstitucionalmente...) como prevê o *caput* do artigo 73 do CPI, e não a fixação do valor pertinente, que será necessariamente objeto de um procedimento sob as garantias do *due process of law* na forma do artigo 73, §§ 3º e 4º da Lei 9.279/96.

O aparente bom senso, mas não a lei em vigor, dá amparo ao disposto no Decreto 3.201/96, segundo o qual existiria a obrigação de o titular, se preciso, transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido, a supervisão de montagem e os demais aspectos técnicos e comerciais aplicáveis ao caso em espécie. Coisa similar constava da Lei 5.772/71, mas a falta de previsão explícita em lei dessa obrigação imposta ao titular da patente parece ferir o dispositivo de inconstitucionalidade.

Custa a entender-se o dizer do Decreto segundo o qual "se a autoridade competente tiver conhecimento, sem proceder a busca, de que há patente em vigor, o titular deverá ser prontamente informado desse uso". Uma licença sem mencionar a patente seria realmente curiosa. De outro lado, como já indicamos, a obrigação do artigo 31.b) de TRIPs, de imediata notificação do titular, não foi incorporada ao direito interno, o que leva, mais uma vez, o decreto a exceder a norma que regulamenta.

O decreto abre, a nosso ver adequadamente, duas hipóteses de licença: a para produção local e a para importação, "Nos casos em que não seja possível o atendimento às situações de emergência

nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno". No entanto, enganadamente, indica que a autoridade licenciante só poderá realizar a importação do produto objeto da patente desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento. A conjugação do artigo 71 com o artigo 68, § 3º, é claramente abusiva ao texto da lei em vigor – uma vez verificada a necessidade pública, a importação se fará de qualquer fonte.

Com efeito. O disposto no artigo 68, 3º, tem outros propósitos, que não o atendimento emergencial, ou não, do interesse público *stricto sensu*. A licença do artigo 71 não ficará sujeita à regra da importação de origem autorizada.

Erra, também, e inexplicavelmente, o decreto ao dizer que "a contratação de terceiros para exploração da patente compulsoriamente licenciada será feita mediante licitação, cujo processo obedecerá aos princípios da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993". Como já vimos, e extensamente, a contratação se fará *com aplicação das normas licitatórias*, mas não necessariamente através da licitação. Os casos de dispensa e inexigibilidade, previstos em lei, serão inteiramente aplicáveis.

De outro lado, atendendo o disposto na lei interna e no tratado, o decreto determina que "atendida a emergência nacional ou o interesse público, a autoridade competente extinguirá a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado", e – acrescentando-se – aos do eventual contrato firmado com terceiros para fabricação ou distribuição

Em dispositivo final o decreto preceitua que "a autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para fins de anotação, as licenças para uso público não comercial, concedidas com fundamento no artigo 71 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como alterações e extinção de tais licenças". Claramente não se trata de anotação o ato do INPI.

Com todas as jaças apontadas, que serão, certamente, remediadas pelo Poder Executivo Federal, o Decreto 3.201/99 aponta para a importância capital da licença compulsória por emergência ou interesse público como parte do sistema internacional de patentes.

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



# THE TRIPS AGREEMENT AND PLANT PROTECTION IN BRAZIL

GABRIELLA GIOVANNA LUCARELLI DE SALVIO

*Graduated at the Federal University of Rio de Janeiro; Master in International Economic Law at the University of Warwick (England);  
partner at Veirano & Advogados Associados*

**Sumário:** I. Introduction - II. General Overview on Issues Related to Plant Protection - A. The Role of Plants - B. The Pharmaceutical Industry - C. The Role of Patents - III. The TRIPs Agreement - A. Brief Description - B. Backgrounds to Plant Protection on the TRIPs Agreement - C. Brazil as a Target - IV. The Brazilian Legislation Regarding Plant Protection - A. Backgrounds of Brazil's Legislation on IP - B. Main Changes - V. Conclusion

## I. INTRODUCTION

On 14<sup>th</sup> May 1996, Brazil passed a new law on intellectual property:<sup>1</sup> law 9279/96. This law replaced the former Brazilian Industrial Property Code which dated from 1971. The changes in the Brazilian legislation occurred as the result of two main reasons. First, as a Member State of the World Trade Organisation (WTO), Brazil was supposed to enact a law which would meet the minimum levels of protection set forth in the GATT Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights (TRIPs), which entered into force on January 1, 1995. Second, developed countries had been complaining about Brazil's lack of patent protection in its legislation. The United States as well as other developed countries were concerned with several aspects of patent protection. The United States had even imposed economic sanctions in the late eighties to force the country to change its patent legislation. It would not be improper to say, however, that developed countries

were primarily concerned with the biotechnological sector, specifically the issues regarding plant protection.

Despite the extensive changes in the Brazilian legislation made in order to comply with the requirements of TRIPs Agreement concerning the biotechnological sector, the question is far from solved. As the Brazilian legislation did not extend patent protection to plants, the developed countries claimed that their interests were not protected enough by the introduced changes. The developed countries have been putting pressure on developing<sup>2</sup> countries to continue changing and "improving" their legislation regarding plant protection, largely to support the interests of their pharmaceutical industries.

To better understand the main influences of the TRIPs Agreement on the Brazilian legislation, one should first exam the links between plant protection and the TRIPs Agreement. It is the examination of these issues which is undertaken below.

1. In the Brazilian legislation, Intellectual Property is referred to as Industrial Property.

2. In this context, developing countries mean the key emerging markets, such as India, Argentina and, particularly, Brazil.

**MARTINEZ & KNEBLEWSKI**

**ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Avenida dos Carinás, 663 - Moema  
04086-011 - São Paulo - SP  
Brasil

Tel.: (55.11) 5333788  
Fax: (55.11) 2407207  
E-mail: rhmpell@uol.com.br



## II. GENERAL OVERVIEW ON ISSUES RELATED TO PLANT PROTECTION

### A. The role of plants

If a cure for a cancer is found in the root of a tree grown only in the northern Amazon is that trees a Brazilian asset?<sup>3</sup> If so, how should it be valued?<sup>4</sup> Should a pharmaceutical company from a technologically rich country be allowed access to the tree in order to develop a miracle drug?<sup>5</sup> If so, should they pay royalties to Brazil?<sup>6</sup> In fact, these questions may currently raise at least two considerable issues involving plant protection.

First, it is well known that most of the world's biodiversity is located in the so-called developing countries, particularly in the rain forests. Only a small part of that biodiversity has been discovered and studied. So far, less than 1% of the world's 265,000 flowering plants have been tested for their curative powers<sup>7</sup>. In fact, scientists believe that rain forests may contain all the elements needed to produce a wide array of medicines. There is no doubt that some of these products can revolutionise the lives of millions. Thus, one cannot simply pretend that no one should touch these elements simply to protect the environment.

Second, one must wonder which countries should benefit from the profits from these new medicines that help to extend people's lives: those from where the plants are taken or those where work on the research and development of such drugs takes place. On the one hand, it is not fair for the developing countries not to reap the profits resulting from the plants found in their forests. If they were not allowed to benefit from such discoveries<sup>8</sup>, it would be fair for them to try to restrict access to their rich biosphere for fear of plunder. On the other hand, it is true that drug companies must be compensated for their work. The companies invest large amounts of money in the research and development of new medicines. Indeed, it would not be fair for them not to recoup their investments.

### B. The pharmaceutical industry

One cannot deny that the pharmaceutical industry provides products that are essential to the immediate welfare of populations all around the world. This industry is vital to the provision of health care and to the long-term improvement of standards of living. Actually, because pharmaceutical products directly affect the

health of a nation they have greater social relevance than the products of almost any other industry.<sup>9</sup>

As discussed previously, the pharmaceutical industry is not supposed to work for free just to save human beings' life. Nevertheless, for decades drug companies have been obtaining the natural resources they need to develop new medicines and, as a consequence, make extremely huge profits. The pharmaceutical industry's profits becomes still greater if one considers that "borrowing and 'stealing' a tribe's lore of indigenous plants and animals can help a pharmaceutical company save years of hit-and-miss testing and millions of dollars in research".<sup>10</sup> Moreover, pharmaceutical companies do not share their profits with the countries that provide the raw genetic material. Not only do developed countries and their drug industries enjoy the entire profit but also sell the medicines back to the developing countries from where the medicinal compounds originally came at expensive prices.

As shown above, the discussions concerning plants and their protection do not simply revolve around the idea of saving the environment. It is related to the economic relevance of the tropical plants to the developed countries' pharmaceutical industries. Indeed, it is very easy and convenient to talk about the protection of nature. Yet when economic interests are at stake, such as those of the drug companies, developed countries' approach to the question completely transforms. If developed countries were truly interested in protecting the environment, the United States, for instance, would not refuse to ratify the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), which took place in Rio de Janeiro, Brazil, in 1992. The article 15.1<sup>11</sup> of the Convention on Biological Diversity<sup>12</sup>, for example, states that "recognising the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation". By ratifying such a convention, the developed countries would definitely assert that the natural resources belong to the countries where they are found. Thus, they would have no excuses for not sharing the benefits resulting from the commercialisation of their medicines.

Perhaps one could wonder why the developing countries do not develop their own pharmaceutical industries, explore their natural resources and make huge profits as well. According to a United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) report, "the difficulties that developing countries encounter in the development of pharmaceuticals are far most complex and widespread than those associat-

3. Weissman, R., "A long, strange TRIPS: the pharmaceutical industry drive to harmonise global intellectual property rules and the remaining WTO legal alternatives available to Third World countries", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 1996.

4. *ibid.*

5. *ibid.*

6. *ibid.*

7. McGirk, T., "Dealing in the DNA", *Time Magazine*, 30 November 1998.

8. The words discovery and invention cannot be used as synonymous. According to the Brazilian legislation on IP and some international agreements, such as the TRIPS, patents do not protect discoveries while inventions are. Indeed, a medicine based on a plant found in the middle of the rain forest is not considered an invention but a discovery,

because nothing new was created. The scientists have simply obtained in nature the compounds necessary to produce the drug.

9. Gereffi, G., "The Pharmaceutical Industry and Dependency in the Third World", Princeton University Press, 1st edition, 1983.

10. McGirk, T., "Dealing in the DNA", *Time Magazine*, 30 November 1998.

11. Christie A. et al., "Blackstone's Statutes on Intellectual Property", 3rd edition, 1997.

12. "The treaty attempts to promote diversity of species by encouraging developing countries to preserve their diminishing rain forests, wilderness areas and wetlands. Yet it also calls for the "equitable share" of the economic benefits from patented processes using rare plant and animal species found in developing countries" (D' Amato, A. et al., "International Intellectual Property Law", Kluwer Law International, 1st edition, 1997).



ed with the growth of other industries. They range from the strictly technological problems common to most industries of obtaining know-how held by companies in developed countries and of fostering indigenous innovation to the economic difficulties of reducing the costs of buying technology and products in highly imperfect and oligopolistic markets<sup>13</sup>. In addition, they must deal with the social difficulties of providing for the basic health needs of large numbers of poor people.

Thus, what are the countries supposed to do in order for their interests to prevail? In fact, since the last century the international community has been working on patent rules so countries' interests can be protected.

### C. The role of patents

Patents are granted to prevent other people from imitating a new invention for a certain period of time so that the inventor can recoup his investment. The aim of granting patents is to encourage the creation of inventions.

There are two main economic arguments for the patent system: the disclosure of technical know-how and the inducement of risk capital into invention and its Research and Development.<sup>14</sup> The reasoning behind the second argument is that as invention is a risky business, it must be protected and well paid to be stimulated. The inventor will only go further in his R&D activities if he is convinced that he may not only recoup his investments but also profit from them. Meanwhile, the imitator has no costs to recover and no capital at stake. He picks the successes only. In fact, R&D are expensive, and imitation is simple, as can be seen in pharmaceuticals. Researching and launching a new drug can take eight-to-twelve years and cost US\$350 million, says Mark Hill, spokesman for Swiss pharmaceutical giant Novartis International.<sup>15</sup> Novartis estimates that only one in 10,000 potentially viable compounds actually makes it onto drugstore shelves.<sup>16</sup> The reasoning behind the disclosure argument is that an inventor, in order to obtain the monopolistic rewards accruing from an invention, will keep his knowledge secret. In fact,

the granting of a patent fulfils the function of secrecy, as secrecy alone will not prevent imitation; someone else may discover the secret formula and pretend he was the original inventor.

## III. THE TRIPs AGREEMENT

### A. Brief description

In order to have a formal mechanism for the protection of their new inventions, countries have been applying rules established under the Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights. The TRIPs Agreement is to date the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property. It can be seen as the outcome of the discussions set between developed and developing countries in order to protect their respective interests related to intellectual property rights. Besides patents,<sup>17</sup> the areas of intellectual property that the agreement covers are copyright and related rights, trademarks, geographical indications and industrial designs.

### B. Backgrounds to plant protection on the TRIPs Agreement

Before the TRIPs Agreement, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (monitored by the World International Property Organisation) and the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) had been the international mechanisms dealing with patent protection of plants.

In the early 1980s, when some countries did not recognise patent protection for pharmaceutical products, transnational pharmaceutical corporations and the U.S. government, acting under Section 301 of the 1974 Trade and Tariffs Act and "Special 301" of the 1988 Trade Act, developed a huge offensive to protect their interests. One of the main desires was the extension of patent protection over pharmaceutical products.

Section 301 allows the United States to threaten trade retaliation to induce policy changes in targeted states with inadequate intellectual

13. "The growth of the pharmaceutical industry in developing countries: problems and prospects", United Nations Press Release, 1978.

14. Reekie, W., "The Economics of the Pharmaceutical Industry", 1<sup>st</sup> edition, 1975.

15. McGirk, T., "Dealing in the DNA", Time Magazine, 30 November 1998.

16. Ibid.

17. See article 27 of the TRIPs Agreement.



CUSTÓDIO DE ALMEIDA E CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO - RJ - RUA ÁLVARO ALVIM, 21 - 19<sup>º</sup>/20<sup>º</sup> - C. POSTAL 3386 - CEP 20031-010  
TEL. (021) 240-2341 - TELEX (021) 33557 - AGTX - BR - FAX (0055-21) 240-2491

PORTO ALEGRE - RS - AV. BORGES DE MEDEIROS, 464 - 3<sup>º</sup> - C. POSTAL 2024 - CEP 90020-022  
TEL. (0512) 28-2292/24-0124 - TELEX (051) 2267 - CPPE - BR - FAX (055-512) 24-0124

property protection,<sup>18</sup> regarding the U.S. interests. The section gives the American president the power to enforce U.S. rights under trade agreement and to eliminate policies that discriminate or impose unjustifiable burdens on U.S. commerce.<sup>19</sup> It also permits industries, trade associations, and individual companies to petition the United States for benefits.<sup>20</sup> The Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (PhRMA) is one of the most aggressive trade groups concerned with these issues. One of the tools the U.S. government employs against the targeted states is the threat of excluding countries from the Generalised System of Preferences (GSP). This system confers duty-free treatment on certain goods exported to the United States from certain developing countries. Although the United States targeted several countries for alleged intellectual property law violations, it effectively retaliated only against Brazil in 1988, based on Brazil's non-recognition of pharmaceutical patents.

### C. Brazil as a target

Acting in response to a petition filed by PhRMA - former PMA (Pharmaceutical Manufacturers Association), the Reagan administration imposed 100% tariffs on thirty-nine million dollars worth of Brazilian imports.<sup>21</sup> The Brazilian government denounced the U.S. attitude as illegal under GATT. At that time, Brazil claimed that the trade agreement required member countries to arbitrate disputes through the GATT dispute settlement machinery, not to impose economic sanctions by themselves. Indeed, in a large extent, the international community supported Brazil's defence. The US government however did not lift the sanctions. Only in 1990, when the new Fernando Collor de Mello Administration agreed to revise Brazilian intellectual property rights legislation in order to provide for strong patent protection, did the U.S. government lift them.

## IV. THE BRAZILIAN LEGISLATION REGARDING PLANT PROTECTION

As above seen, the consolidation of the TRIPS Agreement and the US pressure on Brazil resulted in the change of its legislation on intellectual property. Yet as the TRIPS Agreement allows member countries to exclude the patentability of plants<sup>22</sup> and animals as well as the essential biological processes for their production, when Brazil passed the new law, the country did not extent the protection of patents to plants. As the TRIPS Agreement allows some exemptions to be granted to developing countries, Brazil did not grant patent protection for pharmaceutical products and formulas either. Indeed, the TRIPS Agreement gives all WTO State Members

transitional periods so that they can meet their obligations under it. The transitional periods, which depend on the level of the country concerned, are contained in Articles 65 and 66 of the Agreement.

### A. Backgrounds of Brazil's legislation on IP

The protection of intellectual property was introduced in the country in the last century. Brazil was one of the eleven countries that signed the Paris Convention in 1883. In 1887, a new patent law was enacted to make the former 1830 Brazilian law on patents compatible with the Paris Convention. In 1971, an Industrial Property Code was issued (Law 5772/71). Finally, in 1996, as said previously, a new law (9279/96) was enacted to regulate rights and obligations relating to intellectual property. The new law came into force on 15 May 1997.

### B. Main changes

Three main relevant changes introduced by the new law regarding plant protection should be stressed.

1) The new law greatly reduced the extensive list of non-patentable inventions under the previous law. The new article referring to this subject states as follows:

Article 10: The following shall not be considered inventions or utility models:

- I - discoveries, scientific theories and mathematical models;
- II - purely abstract concepts;
- III - schemes, plans, principles or methods of a commercial, accounting, financial, educational, or advertising nature or for games of chance or surveillance;
- IV - literary, architectural, artistic and scientific works or any aesthetic creation;
- V - computer programs per se;
- VI - presentations of information;
- VII - rules for games;
- VIII - techniques and methods for operations or surgery or methods for therapy or diagnosis applied to human or animal body; and
- IX - all or part of natural living beings and biological materials found in nature (our stress), or isolated therefrom, including the genome or germ plasm of any natural living being and the natural biological processes.<sup>23</sup>

2) The introduction of the "mailbox"<sup>24</sup> provisions in order to comply with articles 65(4), 70(8) and 70(9) of the TRIPS Agreement:

18. Sell, S., *Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust*, 1<sup>st</sup> edition, 1998.

19. *ibid.*

20. *ibid.*

21. Correa, C., "Harmonisation of Intellectual Property Rights in Latin America: Is there still room for differentiation?". *New York University Journal of International Law and Politics*, 1997.

22. See article 27.3 (b) of the TRIPS Agreement.

23. The Brazilian Intellectual Property Law. (see <http://www.inpi.gov.br>).

24. "An additional transitional arrangement in the situation where a country does not provide, as of the date of entry into force of the WTO Agreement, patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products commensurate with the TRIPS provisions. In accordance with the 'mailbox' provision the country concerned must provide, as from the date of entry into force of the WTO Agreement, a means by which patent applications for such inventions can be filed. These applications will not need to be examined for their patentability until the country starts applying product patent protection in that area." (see <http://www.wto.org/wto/intellect/intel2.htm>).

Article 16 - A patent application filed in a country that has an agreement with Brazil or filed with an international organisation, having the effect of a national filing, shall enjoy a priority right within the time limits established in the agreement, and shall not be invalidated or prejudiced by events occurring within such time limits.<sup>25</sup>

3) The concern with biotechnology is still mentioned in another provision:

Article 18 - The following shall not be patentable:

I- anything contrary to morality, decency or public safety, order and public health;

II- substances, materials, compounds, elements or products of any kind, including the modification of their respective physical-chemical properties and the respective processes for obtaining or modifying them, when they result from the transformation of the atomic nucleus; and

III- living beings, whole or in part, except for transgenic microorganisms (our stress) meeting the three requirements of patentability - novelty, inventive step and industrial application - provided for in article 8 and which are not mere discoveries.

Sole Paragraph - For the purposes of this law, transgenic microorganisms are organisms, except for plants (our stress) or animals, whole or part, that due to direct human intervention in their genetic composition, express a characteristic that cannot be normally achieved by the species under natural conditions.<sup>26</sup>

## V. CONCLUSION

Brazil has already harmonised its national legislation with the new international standards emerging from the World Trade

Organisation, despite the transitional period available under TRIPs. The developed countries, primarily represented by the United States and its pharmaceutical industries, are not yet satisfied.

As said previously, the question concerning patents, mainly plant protection, is far from solved. The developed countries want to include plants in the list of inventions protected by patents. Brazil and the other developing countries are certain to resist. The resistance may be attributed not simply to the desire to obtain foreign technologies freely, but to some fundamental philosophical differences about the patent system and to beliefs about the advantages and disadvantages of a harmonisation of intellectual property rights. The lack of consensus in this issue will certainly be evident during the following discussions between developing and developed countries concerning the revision of world trade laws.

The international community needs probably to develop a special new category of intellectual property principles for products made with plants. Patents on plants should be treated differently from normal patents on commercial products and processes, and should take account of the special situation and needs of developing countries. A valid policy must balance the interests of patent-holding pharmaceutical companies in industrialised countries with the interests of developing countries' citizens.<sup>27</sup>

Brazil, in particular, should continue to play the role of the leading country<sup>28</sup> in the defence of developing countries' interests concerning plant protection. Yet the country cannot forget that the only way to reach technological development is to invest in it. By investing in the education of its people and in R&D, Brazil's domestic pharmaceutical companies can go to the rain forests and manage to find the plants necessary to develop medical drugs and make profit from them as well.

25. The Brazilian Intellectual Property Law (see <http://www.inpi.gov.br>)

26. *ibid*

27. Weissman, R., "A long, strange TRIPS: the pharmaceutical industry drive to harmonise global intellectual property rules and the remaining WTO legal alternatives

available to 'Third World countries', *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 1996.

28. For further information, see Sell S., "Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Politics", chapter 3, pp.79-106. 1st edition, 1998.



Vieira de Mello, Werneck Alves  
Advogados S/C

Av. Rio Branco, 277 - 8º andar  
Edifício São Borja  
20047-900 - Rio de Janeiro - RJ  
Brasil



# REGISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS NA ANVS E INFRAÇÃO DE PATENTES

OTTO LICKS\*

*Sócio de Morsen, Leonardos & Cia.; professor de direito patentário nos cursos de pós-graduação da FGV e da PUC-RJ; professor convidado de direito patentário na The George Washington Law School; fellow do IIP, Chizaijen, Tóquio, 1997; ex-membro da consultoria jurídica da Organização dos Estados Americanos (OEA) para direito dos tratados e ex-consultor para o Ministério das Relações Exteriores (MRE) para propriedade intelectual* \*

**Sumário:** Introdução - Origens - A Interconexão entre os Testes Necessários ao Processo de Registro de Medicamentos Genéricos ou Similares e a Contrafação de Patentes - Análise à Luz do Direito Patentário Brasileiro - O Direito Comparado - Conclusão

## INTRODUÇÃO

Da teratogenicidade provocada pela talidomida nos Estados Unidos ao recente "micro-baby boom" brasileiro, os exemplos de incidentes causadores de danos à saúde pública confirmam o dito popular: com saúde não se brinca. Afinal, conforme bem resumido por Sergio Cavaliere Filho, "os remédios são, a um só tempo, santos e demônios, heróis e vilões, benfeitores e malfeitores; tudo depende de como são produzidos, comercializados e utilizados".<sup>1</sup> O desembargador do TJ/RJ não poderia estar mais certo.

Infelizmente, além da condição falível do ser humano e da falta de escrúpulos de alguns empresários, a biociência contemporânea não pode assegurar a absoluta inexistência de quaisquer interações medicamentosas adversas entre um fármaco e cada indivíduo no mundo, pelo que permanece intacta a convicção em um dos mais importantes postulados da biociência e princípios da farmácia: "todas as coisas são venenos e não há nada absolutamente inócuo. A dose decide o que não é veneno" (Paracelsus, 1439-1541).

Por estes motivos, algumas atividades na indústria e no comércio de medicamentos e drogas devem ser submetidas a limites e controles

impostos pela Administração, para que se assegure a eficácia, a segurança e a qualidade dos remédios consumidos. Neste sentido, iniciativas como a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS) e a promulgação da Lei de Medicamentos Genéricos (Lei 9.787, de 10/1/99) representam um significativo incremento na qualidade da saúde pública no país.

Solidário às iniciativas que visam a melhorar a qualidade da saúde pública brasileira, este artigo aborda a violação de patentes<sup>2</sup> de invenção de produto ou processo, farmacêutico ou medicamento durante o processo para o registro de medicamentos genéricos submetidos à ANVS.<sup>3</sup> O escopo do presente artigo é específico e limitado a examinar a possibilidade de uso (*lato* e não autorizado pelo titular) do objeto reivindicado por patente durante duas (pré-submissão e solicitação) das três fases do processo para registro de medicamento genérico submetido à ANVS, requisito fundamental para a produção e comercialização deste tipo de medicamento no país.<sup>4</sup>

O tema abordado assumiu singular relevância no direito patentário brasileiro após a recente decisão da Organização Mundial de Comércio (OMC) que pacificou a consistência do *regulatory review*

\* Todas as opiniões, informações, erros e omissões são de responsabilidade exclusiva do autor, que agradece os valiosos comentários de Nelida Jessen, Luiz Leonardos e João Luís d'Órey Facco Vianna. Opiniões e informações não expressam e nem devem ser atribuídas às instituições a que o autor pertence ou pertenceu, nem a nenhum de seus clientes. Esse texto não deve ser entendido como uma opinião legal, ainda que todos os esforços tenham sido feitos para reunir informações precisas.

1. Cavaliere Filho, Sergio, "Responsabilidade Civil por Danos Causados por Remédios", *Revista da EMERJ*, v. 2, nº 8, 1999, p.11.  
2. Neste texto os termos violação de patentes e contrafação serão utilizados de forma intercambiável. Entretanto, para um critério sistematizado na utilização destes e outros termos (tais como pirataria), veja-se Licks, Otto B., "A Competição por Investimentos Diretos Estrangeiros e a Efetividade na Aplicação de Normas de Proteção à Propriedade

Intelectual no Brasil", in *Panorama da Tecnologia*, nº 14, Ser. de Comunicação Social do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dez. 1998, p. 8.

3. "Medicamento Genérico - medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI" (grifos nossos). Definições, 2.8, RTMG, Resolução nº 391, de 9 de agosto de 1999, DOU de 10/10/99. Veja-se, sobre o Regulamento, a nota abaixo.  
4. O Regulamento Técnico para Medicamentos Genéricos, doravante RTMG, foi aprovado pela Resolução nº 391 da ANVS, de 9 de agosto de 1999, e publicada no DOU de 19/11/99, p. 34.

exception com as disposições do TRIPs, uma vez que a Lei 9.279/96 não prevê esta exceção aos direitos exclusivos dos titulares de patentes.<sup>5</sup>

## ORIGENS

Como se sabe, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal, são considerados infrações sanitárias, de acordo com o artigo 10, IV, da Lei 6.437/77, os atos de produzir, fabricar,<sup>6</sup> preparar, embalar, reembalar, armazenar, transportar, comprar e vender medicamentos,<sup>7</sup> drogas<sup>8</sup> e insumos farmacêuticos<sup>9</sup> sem registro,<sup>10</sup> licença ou autorização do órgão sanitário competente.

Conclui-se que qualquer empresa interessada em fabricar e/ou comercializar medicamento ou droga no país deve, necessariamente, obter um registro do órgão sanitário competente. Hoje, este órgão é a ANVS, competente na forma dos artigos 6, 7, IX, e 8, I, da Lei 9.782, de 26/1/99, e de seu regimento interno, aprovado pela Resolução nº 1 de 26/5/99.

A concessão de registros pela ANVS está sujeita, entre outros, aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 6.360, de 23/9/76, que "dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamen-

tos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos", com as alterações introduzidas pela Lei 9.787, de 10/2/99 (Lei dos Genéricos) e seu regulamento, Resolução nº 391, de 9/8/99.<sup>11</sup>

A Lei 6.360/76 estabelece, em seu artigo 12, que nenhum dos produtos tratados poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde, criando uma barreira de entrada (inteiramente justificável neste ramo de atividade) para a empresa interessada em fabricar e/ou comercializar medicamento ou droga no país.<sup>12</sup>

A Lei 6.360/76 foi regulamentada através do Decreto 79.094, de 5/1/77. O Decreto, em seu artigo 17, IX, determina que o registro dos produtos<sup>13</sup> submetidos ao sistema de vigilância sanitária fica sujeito, quando o produto depender de análise prévia,<sup>14</sup> a que essa comprove as condições sanitárias indispensáveis à sua utilização.

Adicionalmente, o artigo 16 da Lei 6.360/76 institui requisitos específicos para o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas ou mesmo para fins de diagnóstico. Segundo o referido dispositivo legal, o registro fica sujeito,

5. Para exemplos de *regulatory review exception* implementadas nas legislações de patentes de outros membros da OMC veja-se, 35 U.S.C. 271, da legislação norte-americana de patentes, e Section 55.2(2) da lei canadense de patentes. A decisão de 17 de março de 2000, apelável, está disponível em <<WWW.WTO.ORG>> (WT/DS114/R). O painel foi inicialmente requerido pela Comunidade Européia, em 11/11/98, e circulado pelo chairman do Organismo de Solução de Controvérsias (DSB) em 12/11/98 (doc. WT/DS114/5). O pedido para que fosse constituído o painel seguiu o pedido de consulta datado de 19/12/97 (WT/DS114/1). A consulta foi realizada em 12/6/98 e o painel constituído em fevereiro de 1999. Para uma análise mais detalhada dos artigos do TRIPs relacionados com a indústria farmacêutica, veja-se Gorlin, Jacques J., *An analysis of the pharmaceutical-related provisions of the WTO TRIPs (Intellectual Property) Agreement*, Intellectual Property Institute, Washington DC, 1999.
6. "Fabricação - todas as operações que se fazem necessárias para a obtenção dos produtos abrangidos por esta Lei", artigo 3, XI, Lei nº 6.360, de 23/9/76.
7. "Droga - substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária", artigo 4, I, Lei nº 5.991, de 17/12/73.
8. "Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos", artigo 4, II, Lei nº 5.991, de 17/12/73.

9. "Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seu recipientes", artigo 4, III, Lei nº 5.991, de 17/12/73.
10. "Registro - Inscricão, em livro próprio após o despacho concessivo do dirigente do órgão do Ministério da Saúde, sob o número de ordem, dos produtos de que trata esta Lei, com a indicação do nome, fabricante, da procedência, finalidade e dos outros elementos que os caracterizem", artigo 3, X, Lei nº 6.360, de 23/9/76.
11. A Lei nº 6.360/76 foi publicada no DOU em 24/9/76.
12. O parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 6.360/76 já determinava que o registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega do requerimento. Entretanto, atualmente, a prática demonstra que prazos de cinco meses são comuns. Note-se que estes são prazos que não computam o tempo que uma empresa leva para reunir todos os dados necessários para a instrução do requerimento.
13. "Registro do Produto - ato privativo do órgão competente do Ministério da Saúde destinado a comprovar o direito de fabricação de produto submetido ao regime da Lei nº 6.360, de 23/9/76", artigo 3º, XVII, Decreto 79.094/77.
14. "Análise Prévia - a efetuada em determinados produtos sob o regime de vigilância sanitária, a fim de ser verificado se os mesmos podem ser objeto de registro", artigo 3º, XXIX, Decreto 79.094/77.



## tinoco soares & filho s/c ltda.

### ADVOGADOS - ENGENHEIROS

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.  
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA.  
CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS.

#### JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

MATRIZ:  
AVENIDA INDIANÓPOLIS, 995  
CEP 04063-001 SÃO PAULO SP  
TELS.: (011) 5084-5330/5084-5331/5084-5332  
5084-1613/5084-5946  
FAX: (011) 5084-5334  
5084-5337

CAIXA POSTAL 2737 (CEP 01060-970)  
E-MAIL: tinoco@amcham.com.br  
INTERNET: http://www.tinoco.com.br  
FILIAL:  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514  
TEL: (021)253-0944  
FAX: (021)253-0944

além do atendimento das exigências regulamentares próprias, aos seguintes requisitos específicos (entre outros):

1. Que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias.
2. Tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a sua composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de segurança e eficácia necessários.
3. Apresentação, quando solicitada, da amostra para análises e experiências que sejam julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde.
4. Quando houver substância nova na composição do medicamento, que haja entrega de amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem.

Segundo o parágrafo único do mesmo artigo 16, fica também assegurado o direito de registro de medicamentos similares<sup>15</sup> a outros já registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas na legislação.

Hodiernamente, a Resolução nº 391 da ANVS, de 9/10/99, que aprovou o Regulamento Técnico para Medicamentos Genéricos (RTMG), determina que, para o registro de medicamentos genéricos, as empresas interessadas cumpram na íntegra os dispositivos do RTMG.<sup>16</sup>

O RTMG instituiu, em seu item 3, critérios e condições para o registro e o controle de qualidade dos medicamentos genéricos. O processo de registro destes medicamentos é composto de três etapas: pré-submissão, solicitação de registro e pós-registro, este último fora do escopo deste artigo. O quadro abaixo resume os principais requisitos de cada uma destas duas etapas, conforme estabelecido pelo RTMG:

<b>3.1. Primeira Etapa: Pré-submissão</b>	<b>3.2. Segunda Etapa: Solicitação de Registro</b>
3.1.1 A empresa deverá apresentar projeto contendo:	3.2. A empresa deverá apresentar a seguinte documentação:
2. Protocolo detalhado de estudo de estabilidade, conforme anexo I.	a) formulário mestre, de acordo com legislação vigente, incluindo:
3. Métodos analíticos empregados.	b) Validação do processo produtivo contemplando os três lotes autorizados na etapa de pré-submissão.

### 3.1. Primeira Etapa: Pré-submissão

4. Protocolo de estudo de equivalência farmacêutica, indicando o medicamento de referência, com a descrição dos ensaios a serem realizados.

5. Protocolo de estudo de bioequivalência, conforme critérios para realização dos estudos de bioequivalência (item 5 deste regulamento), apresentado de acordo com o Anexo II.

3.1.3. Após aprovação do projeto, a empresa será autorizada a fabricar três lotes do medicamento contendo, no mínimo, 100.000 unidades farmacotécnicas para as formas farmacêuticas sólidas de uso oral. Para as demais formas farmacêuticas serão exigidos lotes de, no mínimo, 10% do lote industrial.

### 3.2. Segunda Etapa: Solicitação de Registro

c) A reproduzibilidade de resultados entre o lote utilizado no estudo de bioequivalência e os lotes produzidos subsequentemente, deve ser verificada empregando-se métodos descritos na Farmacopéia Brasileira ou outros compêndios reconhecidos pela legislação vigente.

#### 3.2.3.2.3 Medicamento

b) Equivalência farmacêutica  
b.1) A empresa deverá comprovar a equivalência farmacêutica em relação ao medicamento de referência, mesmo nos casos previstos no Anexo V... Os resultados devem ser apresentados conforme modelo de relatório de equivalência farmacêutica (Anexo IV).

c) Estabilidade  
c.1) Apresentar resultados e avaliação do estudo de estabilidade acelerada dos três lotes produzidos mediante autorização na fase de pré-submissão, de acordo com o protocolo aprovado. Os medicamentos classificados no item 1.3, da fase de pré-submissão, deverão apresentar dados de estabilidade, contemplando o prazo de validade estabelecido.

3.2.4. Aspectos biofarmacotécnicos  
a) Resultados e avaliação do estudo de bioequivalência, cujo protocolo foi aprovado na fase de pré-submissão, realizado com um dos lotes produzidos para realização do teste de estabilidade.

Pelo resumido acima, resta evidente que a ANVS exige das empresas interessadas em obter registro para comercialização de produtos novos, similares ou genéricos, que apresentem protocolos e resultados de testes realizados, com informações específicas e critérios definidos pela própria ANVS.

15. "Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca." 2.11, RTMG, Resolução nº 391, de 9 de agosto de 1999, DOU de 10/10/99.

16. Segundo o item 3 do RTMG, qualquer empresa interessada em obter um registro de medicamentos genéricos deve apresentar um projeto contendo: a) Fórmula padrão, processo e equipamentos utilizados na fabricação do medicamento; b) Protocolo detalhado de estudo e estabilidade; c) Métodos analíticos empregados; d) Protocolo de estudo de equivalência farmacêutica, indicando o medicamento de referência, com a descrição dos ensaios a serem realizados; e) Protocolo de estudo de bioequivalência, conforme critérios para realização dos estudos de bioequivalência.

Uma vez que não se pode iniciar a fabricação e a comercialização de medicamento no país sem a prévia obtenção de um registro de produto na ANVS, pode-se dizer que toda empresa interessada em fabricar e/ou comercializar um medicamento no mercado nacional almeja obter o referido registro no menor espaço de tempo possível.

Por toda a legislação já citada, e demais determinações da ANVS, também resta evidente que qualquer empresa interessada em obter um registro deve realizar diversos testes com o produto ou medicamento que pretende produzir e/ou comercializar, tais como os de segurança, eficácia, bioequivalência,<sup>17</sup> biodisponibilidade<sup>18</sup> e estabilidade, entre outros. As exigências variam conforme o tipo de registro pretendido. Entretanto, mesmo para registros de produtos similares e genéricos, reclama-se a realização de diversos testes.

#### A INTERCONEXÃO ENTRE OS TESTES NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS OU SIMILARES E A CONTRAFAÇÃO DE PATENTES

Estabelecida, de forma breve, a exigência legal da obtenção de um registro de produto na ANVS para que se possa iniciar a fabricação e a comercialização de medicamento genérico ou similar no país, cabe analisar a licitude dos atos praticados pelos requerentes destes registros frente aos direitos de titulares de patentes de invenção.

Como se sabe, a ANVS reconhece a limitação (imposta pela legislação patentária) de se produzir produto similar ou genérico antes de expirado o termo de proteção do produto dito "referência"<sup>19</sup> ou "inovador"<sup>20</sup>, através do item 2.8 do RTMG: "Medicamento Genérico

- medicamento similar a um produto de referência ou inovador... geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade" (grifos nossos).

A definição da Agência serve para delimitar o escopo deste estudo. Não se cogita a produção e uso de produto, protegido por patente de terceiro, para a comercialização sem autorização do titular da patente. Este é um caso claro de violação de patente, tipificado, inclusive, como crime nos artigos 183 e 184 da LPI.

Estamos tratando exclusivamente dos atos realizados para a obtenção do registro de produto genérico ou similar perante a ANVS, condição *sine qua non* para a posterior produção e comercialização lícita do produto, à luz da legislação de vigilância sanitária.

Como é pacífico que se faz necessária a produção e o uso do produto patenteado, ainda que em quantidades limitadas, para a realização dos testes exigidos pela ANVS para concessão do registro do produto similar ou genérico (testes de bioequivalência, biodisponibilidade e estabilidade, entre outros), as perguntas que se apresentam saltam aos olhos.

Pode uma empresa interessada em produzir e comercializar medicamento patenteado por terceiro (mesmo que esta comercialização só ocorra depois de expirado o termo da patente) iniciar o procedimento para obtenção do registro perante a ANVS durante a vigência de patente de terceiro que reivindique o produto em questão?

A concessão de um registro pela ANVS para produto genérico a uma empresa que somente conseguiu cumprir integralmente os dispositivos do RTMG através da violação, prévia, dos direitos do titular de uma determinada patente é lícita? Deve este registro ser considerado nulo de pleno direito? Quem tem legitimidade para

17. "Equivalentes farmacêuticos - são medicamentos que contêm o mesmo fármaco, isto é, mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa, na mesma quantidade e forma farmacêutica, podendo ou não conter excipientes idênticos. Devem cumprir com as mesmas especificações atualizadas da Farmacopéia Brasileira e, na ausência destas, com as de outros códigos autorizados pela legislação vigente, ou ainda, com outros padrões aplicáveis de qualidade relacionados à identidade, dosagem, pureza, potência, uniformidade de conteúdo, tempo de desintegração e velocidade de dissolução, quando for o caso", 2.5, RTMG, Resolução nº 391, de 9 de agosto de 1999, DOU de 10/10/99.
18. "Biodisponibilidade - indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação

sistêmica ou sua excreção na urina", 2.2, RTMG, Resolução nº 391, de 9 de agosto de 1999, DOU de 10/10/99.

19. "Medicamento de Referência - medicamento inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercialização no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro", 2.10, RTMG, Resolução nº 391, de 9 de agosto de 1999, DOU de 10/10/99.
20. "Medicamento Inovador - medicamento apresentando em sua composição ao menos um fármaco ativo que tenha sido objeto de patente, mesmo já extinta, por parte da empresa responsável pelo seu desenvolvimento e introdução no mercado no país de origem, e disponível no mercado nacional", 2.9, RTMG, Resolução nº 391, de 9 de agosto de 1999, DOU de 10/10/99.

DESTAQUE



# TAVARES

PROPRIEDADE INTELECTUAL

MARCAS, PATENTES, DOMÍNIO NA INTERNET, DIREITOS AUTORAIS, SOFTWARES, LICENCIAMENTOS,  
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PESQUISAS, FRANQUIAS, BUSCAS E ASSESSORIA JURÍDICA.  
ADVOGADOS, ENGENHEIROS, CONSULTORES NO BRASIL E NO EXTERIOR.

Av. Marechal Floriano 45 / 6º andar Centro  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20.080-003  
e-mail: tavares@tavarescomp.com.br  
website: www.tavarescomp.com.br

tel: +55 21 263-3433  
fax: +55 21 253 4560 (patentes, 24 22249 (MARCAS))



arguir esta nulidade, o titular da patente ou qualquer outra empresa que esteja respeitando os direitos do titular da patente?

A ANVS, ao aprovar a pré-submissão (primeira etapa), deve ser considerada como terceiro contribuindo para que o titular do pedido de registro pratique os atos de violação de uma patente, elencados no artigo 42 da LPI?

Pode a Agência governamental encarregada da anuência prévia para a concessão de todas as patentes para fármacos e medicamentos no país ignorar estas concessões, aprovando as etapas de pré-submissão e solicitação de registro sem a anuência prévia do titular da patente (que só foi concedida pelas graças da ANVS, na forma do artigo 229-C da LPI)?

Deve a ANVS exigir a averbação de um contrato de licença de patente na DIRTEC do INPI entre o titular da patente e todo e qualquer requerente de registro para genéricos e similares, tendo em vista o que dispõe o artigo 211 da LPI?

Os atuais procedimentos adotados pela ANVS expõem o Brasil a um painel na OMC por violação aos artigos 27, 28 e 33 do TRIPs (note-se que estes procedimentos vão muito além do examinado, recentemente, pelo painel da Organização Mundial de Comércio). Quais as conseqüências e os riscos envolvidos nesta potencial violação?

Este artigo obviamente não conseguirá enfrentar todas estas questões. Entretanto, o gráfico a seguir ilustra de maneira clara um caso hipotético, que será utilizado para uma análise de algumas poucas indagações sugeridas acima:

Produto Inovador	Produto Genérico ou Similar
1 Depósito de pedido de patente reivindicando o medicamento X.	
2 Publicação do pedido de patente reivindicando o medicamento X.	
3 Concessão da patente reivindicando o medicamento X. Realização de testes exigidos pela ANVS para segurança e eficácia, entre outros.	
4 Pedido de registro de novo produto, pelo titular da patente, perante a ANVS para o medicamento X.	
5 Concessão do registro de novo produto, para o titular da patente, pela ANVS para o medicamento X.	Realização de testes exigidos pela ANVS para estabilidade, bioequivalência, biodisponibilidade, entre outros.
6	Pedido de registro de produto similar ou genérico ao medicamento X por terceiro não licenciado
7 Fim do termo de proteção para a patente.	Concessão do registro de produto similar ou genérico ao medicamento X por terceiro não licenciado pelo titular da patente.

Como se sabe, ao titular de patente concedida pelo INPI é assegurado, na forma do artigo 42 da Lei 9.279/96 (doravante LPI), o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. Ao titular da patente é também assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos que violem os direitos exclusivos garantidos pela lei.

Por outro lado, qualquer terceiro interessado em produzir e/ou comercializar um medicamento patentado, que não o seu titular, tem interesse em obter o registro para produto similar ou genérico ao medicamento patentado (inovador) antes de expirado o termo da patente (nº 7 do gráfico), para que possa iniciar a produção ou lançar o produto similar ou genérico no mercado logo após expirado o termo de proteção da patente, quando seu objeto cai em domínio público.

O impedimento de produzir e usar o produto para protocolizar o pedido de registro de produto similar ou genérico antes de expirado o termo da patente (nº 7 do gráfico) significa, na prática, um aumento do termo de monopólio do titular da patente. Este aumento pode ser quantificado se adicionarmos cinco meses (tempo que a ANVS leva para analisar um pedido de registro) ao tempo necessário para que se possa apresentar o resultado de todos os testes exigidos pelo RTMG.

A definição do que se entende como produto no direito de patentes pátrio vem de longe, como comprova o artigo 4º do Decreto nº 8.820, de 30/12/1882: "*productum significa o objecto material obtido*". Desta forma, o titular de patente expedida pelo INPI que reivindique produto medicamentoso tem o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, que produza e use tal produto durante o termo de vigência da patente.

Como já se viu, faz-se necessária a produção e o uso do produto patentado (inovador), ainda que em quantidades limitadas, para que se realizem os testes exigidos para o registro de medicamentos genéricos e similares pela ANVS (bioequivalência, biodisponibilidade e estabilidade, entre outros).

O RTMG, em seu item 3.1.3 é claro, quando autoriza a empresa que busca um registro para medicamento genérico "a fabricar três lotes do medicamento contendo, no mínimo, 100.000 unidades farmacotécnicas para as formas farmacêuticas sólidas de uso oral" ou 10% do lote industrial para as demais formas farmacêuticas.

Esta autorização, concedida por um regulamento (anexo a uma resolução), em se tratando de produto reivindicado por patente ainda em vigor, tem o poder de afastar as garantias constitucionais e legais do titular da patente, ou esta autorização é, na verdade, uma desapropriação sem prévia e justa compensação, conhecida, neste ramo do direito, como licença compulsória? Ou poderia ela, por acaso, ser lítica?

## ANÁLISE À LUZ DO DIREITO PATENTÁRIO BRASILEIRO

Preliminarmente, deve-se lembrar que o direito de patentes brasileiro não faz nenhuma exigência quanto à quantidade de produto efetivamente produzido ou utilizado para que se configure uma violação de patentes. Não existe entre nós uma regra que perdoe contrafações *de minimis*, tradicional no direito consuetudinário.<sup>21</sup> No país, a definição do tipo penal encontrada no artigo 183, I, da Lei 9.279/96, está no singular: "Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular...".

Tanto é verdade que as medidas judiciais de busca e apreensão objetivando coletar provas de contrafação para instruir a chamada "ação de contrafação" (abstenção de ato, com preceito cominatório, cumulada com pedido indenizatório) são limitadas ao mínimo necessário para comprovar a contrafação, geralmente um único exemplar.

Assim, a extensão da violação de patente só tem importância em sede da liquidação de eventual reparação pelos atos ilícitos praticados.

Na falta de uma limitação ao direito do titular da patente ou de uma autorização expressa, estas atividades de produção e uso do produto patenteado tipificam violações aos direitos exclusivos do titular da patente. Observe-se, entretanto, que há, na legislação, limitações aos direitos do titular da patente que excluem a violação. Cabe apenas analisar se estas limitações amparam a produção e o uso de produto patenteado em tela.

Uma limitação aos direitos dos titulares de patentes se encontra no artigo 43, I, da Lei 9.279/96, quando preceitua que estes direitos não alcançam os "atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente".

O magistério de Denis Borges Barbosa exemplifica a exceção em tela da seguinte forma: "É o caso do artesão doméstico que, em sua oficina, monta o artefato eletrônico patenteado, por hobby".<sup>22</sup>

Longe do diletantismo, a finalidade comercial do pedido de registro perante a ANVS, além de óbvia, está evidenciada na própria legislação da vigilância sanitária. O único objetivo, o fim almejado, com o procedimento de registro de produto (novo, similar ou genérico) é a possibilidade de vender medicamentos no país de forma lícita.

Segundo alguns autores, o simples fato de existir um outro registro, que não o do titular da patente, obtido por terceiro após a produção e o uso do produto patenteado sem a autorização do titular, evidencia o prejuízo ao seu interesse econômico, que é atingido duplamente: i) porque não recebeu pelo produto utilizado para os testes de bioequivalência, biodisponibilidade e de estabilidade realizados pelo terceiro; e ii) porque enquanto o titular da patente "perde" vários meses do monopólio concedido pelo INPI, aguardando o registro de seu medicamento dito "inovador," o terceiro consegue "poupar" este mesmo tempo, efetuando os testes e o registro na ANVS antes de expirado o termo da patente.

Note-se que entre a data do depósito de um pedido de patente, no INPI, e a data do requerimento do pedido de registro de produto para medicamento inovador, na ANVS, o titular da patente "perde" tempo considerável de seus 20 anos contados da data do depósito. Esta perda pode ser explicada de forma simples, visto que o início da coleta de informações necessárias ao registro de um medicamento inovador só pode ocorrer após o depósito do pedido de patente para o fármaco em questão, por motivos óbvios. Ademais, o depósito de um pedido de patente para um fármaco novo e não óbvio, que tenha alguma aplicabilidade industrial, pode estar longe de uma formulação galênica mais definida, base para o requeri-

21. Sobre as origens da regra das exceções *de minimis* no direito norte-americano, veja-se *Whittemore v. Cutter*, 239 F. Cas. 1120, 1121 (C.C. Mass. 1813) (No. 17,600).

22. Barbosa, Denis Borges, *Uma Introdução à Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, *Lumen Juris*, 1997, p. 169. No mesmo sentido, veja-se sobre o direito norte-americano, *Experimental Use as Patent Infringement: The Impropriety of a Broad Exception*, 100 *Yale L. J.* 2169 (1991), e Richard E. Bee, *Experimental Use as An Act of Patent Infringement*, 39 *J. Pat. Off. Soc'y* 357 (1957). A jurisprudência norte-americana parece

ser pacífica, como demonstra um julgado citado com frequência: "an experiment with a patented article of the sole purpose of gratifying a philosophical taste, or curiosity, or for mere amusement is not an infringement of the rights of the patentee". *Poppenhusen v. Falke*, 19 F.Cas. 1048, 1049 (C.C.S.D.N.Y.1861) (No. 11,279). É importante lembrar que a doutrina do *experimental use* norte-americano é anterior ao surgimento do direito administrativo relacionado com o procedimento de aprovação prévia de medicamentos para posterior comercialização.

## RICCI & ASSOCIADOS ADVOCACIA

MARCAS - PATENTES  
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR  
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL  
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
PARECERES E CONTRATOS

ALAMEDA DOS MARUÁ, 501 - SÃO PAULO - SP - CEP 04068-110  
TELEFONES: 5581-5707 E 5585-9442 - FAX: 276-9864

mento de registro de produto inovador. Ou seja, existe uma grande diferença entre a quantidade de informações sobre a aplicabilidade industrial (comparação com o estado da técnica, exemplos e suficiência descritiva), necessária para que se deposite um pedido de patente, e a quantidade de informações necessária para que se requeira um registro para medicamento inovador (testes laboratoriais e clínicos, entre outros).<sup>23</sup>

Além desta perda de tempo, entre a data do depósito da patente e o depósito do pedido de registro de medicamento inovador, o exame a que está sujeito este pedido de registro perante a ANVS é muito mais extenso e demorado do que um pedido de registro para medicamento similar ou genérico. Note-se que o pedido de registro de medicamento inovador impõe riscos, pelo seu pioneirismo, que não estão presentes nos registros de similares e genéricos, o que altera significativamente a análise de risco/benefício de um pedido de registro. Não poderia ser diferente. Mais uma vez, com saúde não se brinca.

Somando-se as duas “perdas” do titular da patente (ou pedido), o que sobra após a concessão do registro de medicamento inovador é muito menos do que 20 contados da concessão da patente. Esta limitação aos direitos do titular da patente, causada por um interesse plenamente justificável com a saúde pública, deve ser levado em conta durante a análise de outros dispositivos da LPI.

Além da limitação aos direitos dos titulares de patentes expressa no artigo 43, I, da Lei 9.279/96, o inciso II, no mesmo dispositivo, também limita os direitos dos titulares contra os atos de terceiros não autorizados, se estes foram praticados com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.

Todavia, a produção e o uso de produto patenteado para a realização de testes de bioequivalência, biodisponibilidade e estabilidade, objetivando o registro na ANVS, também não pode ser incluído nesta exceção. Note-se que todos os testes realizados carecem da natureza de estudo ou pesquisa científica ou tecnológica.

Ainda que testes (experimentos) sejam efetuados para que se comprove a bioequivalência, a biodisponibilidade e a estabilidade do medicamento, insumo ou droga produzida, não existe finalidade experimental no sentido exigido pelo dispositivo. O único experimento realizado visa comprovar a “equivalência” entre o que foi produzido pelo terceiro e o que está reivindicado na patente. Não existe intenção nenhuma de se avançar no estado da técnica.

Desta forma, pode-se concluir que o registro concedido com base em testes favoráveis serve apenas para comprovar a contrafação literal ou por equivalência, sendo a regra, provavelmente, a infração literal, visto que um equivalente, no sentido do artigo 186 da Lei 9.279/96, exigiria um registro de novo produto perante a ANVS.

### O DIREITO COMPARADO

A limitação aos direitos dos titulares de patentes expressa pelo artigo 43, II, da Lei 9.279/96, pode ser encontrada em diversas legislações estrangeiras e alguns tratados internacionais. O direito comparado demonstra que a interpretação dada por certos tribunais estrangeiros não alcança a produção, e ou o uso, de produto protegido por patente para cumprir exigências, estabelecidas por órgãos de vigilância sanitária, para concessão de registro que habilite a comercialização. Decisões judiciais neste exato sentido são encontradas em vários países do mundo:

Nos Estados Unidos o *leading case* é *Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co.*<sup>24</sup> Neste caso, o tribunal norte-americano especializado em patentes decidiu que testes realizados pela Bolar, com um produto patenteado pela Roche, mesmo que exigidos por uma agência federal (USFDA) para aprovar a comercialização, são considerados contrafação se realizados antes do fim do termo da patente, ainda que o produto só venha a ser comercializado quando em domínio público.<sup>25</sup>

23. Alguns exemplos de informações que podem não ser necessárias a um pedido de patente, mas são exigidas pela ANVS, são (entre outras) a caracterização física e físico-química de todos os componentes da fórmula contemplada, ponto de fusão, solubilidade, pKa, impurezas, polimorfismo, forma física, solvatação e quiralidade. fórmula indicando os componentes por dose ou, quando possível, por grama, mililitro, unidade padrão internacional, relação sal/base e excessos utilizados; e via de administração. Uma comparação entre estas informações e a forma de se redigir reivindicações conhecida como *Markush claim*, amplamente aceita pelos escritórios de patentes do mundo todo, demonstra a diferença entre os níveis de abstração utilizados pelo INPI e pela ANVS.

24. *Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co.*, 733 F.2d 858, 862-63 (Fed. Cir.), cert. denied, 469 U.S. 856 (1984).

25. Note-se que no caso dos Estados Unidos, após as decisões judiciais da Corte de Apelações para o Circuito Federal (CAFC) e da Suprema Corte, o Congresso aprovou, em 1984, uma alteração na legislação de patentes para permitir a realização de testes, objetivando instruir procedimentos de aprovação de comercialização, perante o USFDA, durante a vigência da patente que protege o produto. A mudança da lei aconteceu no mesmo momento em que o Congresso norte-americano aprovou a extensão, automática, dos prazos de patentes de fármacos e medicamentos. Esta alteração,

que implementou uma limitação aos direitos exclusivos dos titulares de patentes, é conhecida como *regulatory review exception*.

Entretanto, o depósito do pedido perante o USFDA continua condicionado ao fim do termo da patente, conforme o dispositivo introduzido na lei:

“35 U.S.C. 271 (e)(1) It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.

(2) It shall be an act of infringement to submit:

(A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent,...

(4) For an act of infringement described in paragraph (2)

(A) the court shall order the effective date of any approval of the drug or veterinary biological product involved in the infringement to be a date which is not earlier than the date of the expiration of the patent which has been infringed.”

No mesmo sentido é a jurisprudência japonesa, evidenciada pela decisão do Tribunal Distrital de Nagoia, de 6 de março de 1996, no caso *Synthalebo v. Taiyo Yakuin*. O tribunal entendeu que testes clínicos conduzidos com o objetivo de obter aprovação da vigilância sanitária para a comercialização de medicamento não têm finalidade experimental e não estão relacionados com estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas para avançar a tecnologia e o estado da técnica. Desta forma, estes testes não estão protegidos pela limitação dos direitos do titular da patente do artigo 69(1) e 100(1) da lei japonesa de patentes, para pesquisa e experimento. Segundo o tribunal, a fabricação e o uso pela Taiyo do produto patenteado pela *Synthalebo* foram considerados completamente comerciais, na forma do artigo 68 da lei de patentes japonesa.<sup>26</sup>

Várias outras jurisdições já tiveram a oportunidade de julgar casos semelhantes. Na grande maioria delas, a limitação análoga ao artigo 43, II, da LPI, não foi interpretada como passível de ser invocada por empresas objetivando registro de medicamentos genéricos ou similares durante o prazo de vigência de uma patente para o medicamento em questão. Assim, os dois casos acima servem como uma fonte inspiradora para os nossos tribunais.

## CONCLUSÃO

Por fim, conforme já dito, o simples ato de fabricar produto que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular, configura ilícito penal, tipificado no artigo 183 da Lei 9.279/96.

Interessante também é lembrar que a Medida Provisória 2.006, de 14/12/99, institui, através da inclusão do artigo 229-C na Lei 9.279/96, um novo requisito para a patenteabilidade de produ-

tos e processos farmacêuticos, qual seja, a prévia anuência da ANVS.

Levando-se em consideração a expressa anuência da ANVS a cada pedido de patente de fármacos e medicamentos concedida pelo INPI, parece que a Justiça Federal não encontrará dificuldade em constituir a mora retroativa, no mínimo, à data em que a própria ANVS concedeu a anuência prévia, para a patenteabilidade do produto ou processo sendo violado, durante o procedimento de registro de medicamentos genéricos ou similares, perante a mesma Agência.

A responsabilidade da ANVS pode ser facilmente explicada, isso porque, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 42 da LPI, é assegurado, ainda, ao titular da patente, o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos de violação referidos no *caput* do artigo.

Isto posto, tendo em vista

que, para a obtenção de um registro de novo produto ou de produto similar ou genérico na ANVS, se faz necessário produzir ou usar, ainda que em quantidades *de minimis*, este mesmo produto, para testes de bioequivalência, biodisponibilidade e estabilidade, entre outros requisitos; e

que esta produção e/ou uso do produto não são efetuados com finalidades experimentais, relacionadas a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas, visando apenas à obtenção de autorização para comercialização;

deve-se obter prévia autorização dos titulares de todas as patentes vigentes que reivindicuem o produto que se pretende registrar como genérico ou similar perante a ANVS, sob pena de se configurar violação de patente de invenção e da declaração judicial da nulidade do registro.

26. Para maiores informações sobre o caso *Synthalebo v. Taiyo Yakuin*, veja-se William T. Christiansen II, Comment, 6 Pac.Rim.L. & Pol'y J. 613 (1997).

## VEIRANO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOCACIA EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro  
Av. Nilo Peçanha, 50, 17º andar  
20044-900 – Rio de Janeiro – RJ  
Tel.: (021) 282-1232  
Fax: (021) 262-4247  
E-mail: rjoffice@veirano.com.br

São Paulo  
Av. das Nações Unidas, 12.995, 18º andar  
Edifício Plaza Centenário  
04578-000 – São Paulo – SP  
Tel.: (011) 5505-4001  
Fax: (011) 5505-3990  
E-mail: vaa-sp@amcham.com.br

Porto Alegre  
Rua Dona Laura, 414, conj. 601 a 604  
90430-090 – Porto Alegre – RS  
Fone: (051) 330-7586  
Fax: (051) 332-2300  
E-mail: veiran@nutechnet.com.br



# O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA E A MARCA EVIDENTEMENTE CONHECIDA

PAULO ROBERTO COSTA FIGUEIREDO

*Doutor e mestre em Direito Econômico (UFRJ); do Instituto dos Advogados Brasileiros; advogado - Figueiredo & de Man*

A nova lei (já não tão nova assim) brasileira de propriedade industrial, resultante de amplo debate, introduziu, entre outras inovações polêmicas, duas novas figuras de difícil metabolização no que respeita a sua observância sistematizada.

Rezam os artigos 129, parágrafos 1º e 2º, e 124, inciso XXIII, da LPI (Lei de Propriedade Industrial):

“ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148.

Par. 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Par. 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

.....  
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão

de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

O primeiro dispositivo assegura o direito ao registro, por consequência à propriedade industrial e seus corolários (uso exclusivo, fruição e disposição e ações cíveis – abstenção de uso por parte de terceiros, nulidade de registro posterior alheio de marca idêntica ou semelhante adotada para o mesmo ramo de negócio ou ramo afim, indenização por eventuais perdas e danos e ações cautelares – e queixa-crime por contrafação) ao utente de boa-fé que venha utilizando o sinal há mais de seis meses contados da data da prioridade (no caso de marca proveniente do exterior) ou do depósito (do pedido de registro de marca nacional), no Brasil, em nome de terceiro. Parece-me óbvio que a data da prioridade somente é relevante se for depositado pedido decorrente, no país, dentro do prazo de seis meses da Convenção de Paris (artigo 4, C).

As indagações cabíveis são as seguintes:

- a) qual a relevância da qualidade da fé do utente e como demonstrá-la no caso de ser má;
- b) por que deveria o uso datar de mais de seis meses anteriores à prioridade ou ao depósito do pedido de terceiro;

## PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933  
de 26 de Janeiro de 1946

c) qual o momento adequado para o exercício do direito de precedência ao registro;

d) por que o direito de precedência ao registro somente poderá ser cedido juntamente com o negócio, ou parte deste, e o que seria parte de um negócio;

e) e se a cessão deve-se dar unicamente por alienação ou arrendamento, admitidos os negócios jurídicos da alienação e arrendamento como também atingidos pelo advérbio "somente".

Nenhuma linha mais esclarecedora tendo sido encontrada no Parecer do senador Fernando Bezerra (*in Revista da ABPI* nº 21, São Paulo, mar/abr 1996), insuficientemente elucidativo, para a supressão das dúvidas, os motivos da manutenção do artigo 107 do projeto original quando da rejeição da Emenda 006 do deputado Paes Landim e com o único fito de partilhar reflexões com todos os que militam na especialidade, atrevo-me a pensar em voz alta, melhor: por escrito. Isto na expectativa da manifestação de melhores pensadores.

Quanto à indagação contida na letra "a" acima, dois axiomas são básicos:

– se a boa-fé é presumida, má-fé não se presume, logo há de se demonstrá-la;

– no que remete à aquisição do direito de propriedade, a boa-fé somente é relevante quando em jogo a prescrição aquisitiva: o usucapião. E, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º da LPI (as marcas consideram-se coisas móveis), segundo o artigo 618 do Código Civil a aquisição da propriedade de coisa móvel, indispensável a boa-fé, se dá pelo exercício da posse, sem interrupção nem oposição, durante (pelo menos) três anos. De acordo com o artigo 619 do mesmo diploma legal, se a posse se prolongar por cinco anos produzirá usucapião independentemente de título de boa-fé.

Em não sendo possível a presunção da má-fé, sequer *iuris tantum* (se o fosse, inverter-se-ia o ônus da prova), há de se demonstrá-la. Como fazê-lo?

Sendo irrelevante o uso da marca há menos de seis meses da prioridade ou do depósito, seria a utilização, desde poucos meses há mais do

que os seis meses da lei, um indicio de má-fé quando acoplada à prova de que o utente sabia de algum empreendimento ou projeto a ser levado a cabo pelo requerente (*lato sensu*) do registro? Uma sociedade frustrada entre utente e requerente, no sentido de que não teria se concretizado, oferecida prova documental (correspondência, minuta de contrato ou estatuto, etc.), satisfaria a *voluntas legis*? Proximidade amistosa e posterior beligerância entre empresas seria início de prova? Relação de representação entre utente e requerente serviria de prova? Inimaginável o número de alternativas que se apresentam. Por quê?

Trata-se de mais uma iniciativa claudicante para a acomodação de interesses que a ciência jurídica não perdoa. É preciso que se aceite serem Direito, lei, técnica e lógica jurídicas inseparáveis. Sempre que tentamos nos valer da lei, expressão objetiva do Direito, como mera ferramenta de acomodação, desprezados os postulados científicos e a inserção da pretensão no sistema, os resultados eternamente carecerão de sentido.

No particular da fé do utente, ignorada foi a elaboração lógica do instituto do usucapião conforme bem lançado no Código Civil. E, admitida como especial a regra da LPI, sendo a propriedade da marca decorrente do registro (LPI, artigo 129, *caput*), e a marca coisa móvel (LPI, artigo 5º), perfeitamente lógico que, através do direito de precedência, venha o utente a usucapi-la, sendo o prazo fixado no artigo 129, parágrafo 1º, também especial em face dos prazos do Código Civil. Porém afigura-se extravagante a pretensão quanto à aquisição da propriedade da marca por via do usucapião ante à inexistência de propriedade alheia anterior fruto de registro. Igualmente fora do sistema a restrição quanto à fé do possuidor, sem atenuantes independentemente do prazo de exercício da posse. Melhor teria sido a fixação de dois prazos, um menor para os casos de boa-fé, o outro maior que, se adimplido, tornaria irrelevante a adjetivação da fé do utente, como no Código Civil.

Ser ou não ser. O que resta é mais uma hesitação quanto à adoção ou não do registro atributivo da propriedade marcária. Parece que adotamos o registro atributivo moderado.

Se a marca é coisa móvel (LPI, artigo 5º) por acessão (antes de seu ingresso no mundo concreto, materializada através do uso, aplicada a uma base física que acompanha o produto ou serviço, con-

**DANNEMANN  
SIEMSEN  
BIGLER &  
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO  
Rua Marquês de Olinda, 70  
Telefone: (021) 553-1811  
Telefax: (021) 553-1812/1813  
Caixa Postal 2142  
20001-970 Rio de Janeiro RJ  
E-mail: mail@dannemann.com.br

SÃO PAULO  
Av. Indianópolis, 739  
Telefone: (011) 575-2024  
Telefax: (011) 549-2300  
Caixa Postal 57065  
04093-970 São Paulo SP  
E-mail: spmail@dannemann.com.br

tínua sendo sempre mera abstração e, portanto, não será coisa nem móvel), é apropriável como *res nullius* (jamais apropriada antes) ou *res derelicta* (apropriada porém abandonada posteriormente). Trata-se de verdade científica, universal, fruto do pensamento jurídico romano. A tentativa de supressão da regra por via da lei é, no mínimo, ingênua.

Na esfera civil, ressaltada a preocupação do legislador com o *bonus pater familiae*, o homem médio, geralmente leigo, nada mais natural do que a importância dispensada à boa-fé nos negócios. Porém, na selva mercantil, onde as corporações, geralmente assessoradas por profissionais, se degladiam, muito pouco importa a fé de quem toma a iniciativa na busca da aquisição de um direito, ainda mais real, fruto de registro, como a propriedade industrial, quando em confronto com o dorminhoco. Não há mocinhos. Os diligentes prevalecem e devem mesmo prevalecer na luta pela conquista dos mercados. E, na conformidade da célebre conclusão de Gama Cerqueira, quando analisou as vantagens e desvantagens dos sistemas do registro declarativo ou atributivo da propriedade marcária, o Estado (e a lei, que dele emana) deve proteger os incapazes, não os negligentes.

O máximo que conseguimos com a regra, no particular, foi contribuir para com o estresse das autoridades, administrativa e judicial, tão tormentosa será sua aplicação. *Dura lex...*

Já em foco o questionamento do prazo de mais de seis meses, se se trata de uso estamos diante de posse. A posse, de acordo com o artigo 507 do Código Civil, torna-se velha e melhor protegida (vejam-se os interditos possessórios, providos de liminar) se datar de mais de ano e dia. Eis aí: no sistema legal brasileiro, o prazo mais curto, especial, a excepcionar os prazos dos artigos 618 e 619 do Código Civil, deveria ser o do seu artigo 507, instaurada difícil interpretação sistemática dos dispositivos em foco (LPI, artigos 5º e 129, parágrafo 1º, e Código Civil, artigos 507, 618 e 619), desprovido de sentido sistematizado o prazo de seis meses. Ainda mais quando percebemos a preocupação do legislador com a sistematização, do que é exemplo a conjugação dos prazos fixados nos artigos 143 e 154 da LPI. A não ser que o prazo de seis meses tenha a ver com o igual período fixado pelo artigo 4º, C, da Convenção da União de Paris para que o requerente de registro de marca no exterior, num dos países signatários da Convenção, possa estender o seu pedido aos demais países da comunidade convencional sem que este seja obstaculizado por pedido alheio depositado no período intermediário. Porém o prazo de prioridade nada tem a ver com uso anterior e, por decorrência, com a posse, mas sim com pedido de registro depositado em outro país. Até porque teríamos seis meses ou mais de utilização da marca mesmo antes do depósito do pedido de registro em outro país signatário da CUP. E aí teremos posse privilegiada, mesmo se de empresa brasileira, diante de um pedido de registro formulado fora do Brasil, a arestar nossas relações internacionais, o que, tudo indica, não deveria ter sido a intenção do legislador. Se isso for verdade, teremos mais uma evidência a de-

monstrar que o legislador acredita ser a propriedade industrial um setor jurídico autônomo, desvinculado do sistema.

Mas a posse, sentinela avançada, por presunção *iuris tantum*, da propriedade, jamais poderá se voltar contra a segunda (Código Civil, artigo 505, segunda parte). E, se o requerente do registro exerceu a faculdade jurídica de requerê-lo, adquirindo o que Pontes de Miranda denominou "direito formativo gerador", temos aqui um exemplo em que a posse preponderará sobre a propriedade, atropelando o ato jurídico preliminar para sua aquisição (o pedido de registro) e o direito formativo gerador, não sendo de se olvidar que nosso Código Civil serviu de modelo para os Códigos Civis de um sem número de países.

E qual será o momento adequado para que o utente reivindique o direito formativo gerador (de efeitos muito parecidos com os da prenotação de título no Registro Imobiliário), já adquirido pelo requerente, para se candidatar ao registro? Valendo-me das boas e velhas ferramentas proporcionadas pela interpretação literal e pela lógica formal, considerando que se trata de direito de precedência (por lógica a ser exercido antes da concessão do registro), considerando mais que, se concedido o registro ao requerente, sem a incidência da marca em qualquer das demais 22 hipóteses do artigo 124 da LPI, não padecerá o registro de nulidade, até porque não é de se cogitar de direito de precedência a registro nulo, levando-se em conta, ainda, que a hipótese não é contemplada no artigo 158, parágrafo 2º, da Lei da Propriedade Industrial e que a lei não mais prevê recurso contra o deferimento do pedido, tenho para mim que o postulante deverá perseguir o seu intento através da oportunidade única da oposição (LPI, artigo 158). E, antes da protocolização desta (a oposição), deverá dar entrada em pedido de registro da marca disputada, em seu próprio nome, por óbvio, em homenagem à atributividade do registro. Não importa que a anterioridade do próprio pedido de registro (do utente oponente), em relação ao momento da protocolização da oposição, seja de segundos. Mas o pedido de registro deverá ser apresentado ao protocolo do INPI antes da oposição, cujas razões poderão ser complementadas, mais tarde, para a indicação do número e data do pedido de registro do utente oponente. Por conseguinte, acredito não se prestarem o processo administrativo de nulidade (LPI, artigo 168) nem a ação declaratória de nulidade para o exercício do direito de precedência ao registro. Mesmo porque o utente já terá sido precedido pelo requerente e desprovido de sentido o exercício de precedência a registro eventualmente nulo. Não haverá nulidade a ser declarada.

Por sua vez, o oponente deverá juntar à oposição provas (meios amplos) que demonstrem a utilização da marca, não sendo suficiente, creio eu, a postulação de oportunidade para produção de mera prova testemunhal, exclusivamente, numa aplicação extensiva e analógica dos artigos 123 do Código Comercial, 141 do Código Civil e 401 do Código de Processo Civil, que a admitem nos contratos de valor menos expressivo, ainda que não se trate aqui de contrato mas sim de posse que, necessariamente, deixa evidências.



A prova de uso de uma marca deve consistir, basicamente, em rótulos, etiquetas, embalagens, publicidade, papéis de uma maneira geral e, principalmente, notas fiscais e faturas de venda do(s) produto(s) ou de prestação do(s) serviço(s).

Em suma: o utente de marca deverá depositar pedido de registro em seu nome e, após, formular oposição onde deverá tão-somente demonstrar que usa o sinal há mais de seis meses contados da data do depósito (ou da prioridade) do pedido da oposta. Esta, em contra-razões, deverá lograr demonstrar a insuficiência do período coberto pela prova do oponente ou sua má-fé, prova ampla, não bastando mera prova testemunhal isolada, pelos motivos acima expostos. O que deverá ocorrer, diante da difícil produção da prova, será a preferência pela aplicação do artigo 124, inciso XXIII, mais elástico, como veremos.

Enveredando pelo próximo questionamento (letra "d"), em foco o parágrafo 2º do artigo 129 da LPI, a regra afigura-se rigorosamente de difícil absorção.

Tudo indica que o legislador considerou o direito de precedência ao registro, de indiscutível conteúdo econômico, indissociável do negócio.

Em primeiro lugar, é preciso que se perceba que o direito de precedência é decorrente da posse do sinal distintivo, porém com ela (a posse) não se confunde. A posse, não obstante a respeitável opinião daqueles que a consideram mero estado de fato tutelado, é direito real, acreditamos, exercitável *in re* e *erga omnes* e provida de ações que a tutelam. Mas o direito de precedência só pode ser exercitado contra quem requeira o registro. Portanto, trata-se de direito pessoal. E, ainda que se possa imaginar ações a tutelá-lo, na eventualidade da tentativa de seu exercício por terceiro não habilitado, a verdade é que a LPI não as previu.

Segundo, o direito de precedência consubstancia, enquanto não exercitado, latente expectativa do direito formativo gerador a ser adquirido através do depósito do pedido de registro. A expectativa do direito de propriedade industrial, por sua vez, surgirá apenas do efetivo exercício do direito de precedência através do depósito do pedido de registro do utente, ou seja: é o pedido de registro que

gera a expectativa do direito de propriedade da marca, por força da atributividade do registro.

Ora, decorrente da posse e, uma vez exercitado, através do pedido de registro e da oposição, sendo "gatilho" para a aquisição da propriedade em tais circunstâncias, fadada a marca à exploração, pena de caducidade do registro, parece flagrante o conteúdo econômico do direito de precedência ao registro de marca.

Por outro lado, sendo a posse e a propriedade alienáveis, causa espécie ter o legislador vinculado ao negócio o direito de precedência ao registro, no sentido de que só podem ser alienados indissociavelmente. Afinal, ao contrário do previsto na legislação anterior (Decreto-Lei nº 7.903/45, artigo 143), desde o CPI de 1967 (Decreto nº 254/67) desvinculou-se a alienação do sinal da obrigatória alienação conjunta da "linha de produção".

Por aí percebemos que "negócio" é a linha de produção e todos os equipamentos, apetrechos, máquinas e tecnologia, patenteada ou não, a ela vinculados, ou o "departamento", responsáveis pela industrialização do produto ou pela prestação do serviço, inconfundíveis com a pessoa jurídica que os explore. Assim, a alienação do negócio não significa a alienação do controle, ou de participação no capital, da sociedade. Deliberou o legislador vincular o direito de precedência ao registro de marca ao fundo de comércio (ou de indústria), não à pessoa jurídica, não sendo, portanto, direito personalíssimo, inalienável. Até porque o utente pode exercer a atividade empresarial em regime de firma individual, no Brasil figura desprovida de personalidade jurídica.

Por sua vez, o negócio é inerente à pessoa que o explora. Conseqüentemente, alienados o controle, a totalidade do capital ou mera participação, mudarão todos ou alguns proprietários da empresa (sociedade é o nome do contrato existente entre os sócios e não existe a figura do proprietário de um contrato, sendo mais fácil compreendermos o aspecto quando em foco as sociedades anônimas abertas, de cunho eminentemente estatutário). Logo, "parte do negócio" é expressão que tem a ver com aquelas empresas que exploram diversas linhas de produção e/ou prestam mais de uma espécie de serviço. Nesses casos, ligado o direito de precedência a determinada marca que distingue um certo produto ou serviço, os bens, equipamentos,

## **MOMSEN, LEONARDOS & CIA.**

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
DESDE 1919

MATRIZ: R. TEÓFILO OTONI, 63 – 10º AND. CEP 20090-080, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 518-2264, FAX: 233-1642  
FILIAL: AV. 9 DE JULHO, 3147 – 7º AND. CEP 01407-000, JD PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 3884-6954, FAX: 3885-4675



tecnologia e informações que integrem a linha de produção e/ou o departamento específicos devem acompanhá-lo (o direito de precedência) no momento da alienação. Daí decorrerão, certamente, inevitáveis reflexos contábeis e fiscais que deverão ser considerados por ocasião de eventual negociação, em virtude da alienação de ativos.

Mas, se a preocupação do legislador era evitar algum tipo de especulação, ao vincular o direito de precedência ao registro de marca ao fundo de comércio, resta tão-somente perplexidade quando lembramos que, uma vez exercitado o direito de precedência e obtido o registro, este será alienável desacompanhado do negócio ou de parte dele. O acessório mereceu mais cuidados do que o principal.

A conclusão, tudo indica, é que se destina o instituto a utentes que, por qualquer motivo, até mesmo por política de administração de custos, não venham a depositar pedidos de registro para as marcas que utilizem, o que deveriam fazer em atenção ao princípio da atributividade do registro que adotamos, não obstante explorarem o sinal e terem consciência das obrigações impostas pela lei. Mais um favor legal ao lado das marcas notoriamente conhecidas (LPI, artigo 126) e evidentemente conhecidas (LPI, artigo 124, XXXIII).

O problema de fundo continua o mesmo: a prova, que deverá observar, quando for o caso, os ditames de certos dispositivos específicos da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.815/73, artigos 129, inciso 6º, e 148) e do Código de Direito Judiciário Civil (CPC, artigos 157, 365, III; 368, parágrafo único; 369, 383, 384 e 385, entre outros mais genéricos), destaque merecendo o artigo 333, I, deste último diploma, que tem a ver com o ônus e a valoração da prova.

Por fim, será que o direito de precedência deve ser objeto de cessão apenas através de alienação ou arrendamento?

Sabemos que a propriedade, direito real pleno, consubstancia as faculdades de uso, fruição e disposição, cada uma delas constituindo direito real autônomo. Assim como podemos cedê-las isolada (a cessão isolada da disposição não é prevista) ou combinadamente, instituindo direitos reais em coisa alheia, podemos igualmente ceder tão-somente o seu exercício, o que enseja o surgimento de direitos pessoais. A cessão da faculdade de uso insinua o direito real de uso, titular o cessionário, remanescendo a fruição e a disposição em poder do proprietário. Este não mais poderá usar a coisa, enquanto que o utente (titular do direito real de uso) não poderá dela fruir nem dela dispor. A hipótese não é tão comum quanto a cessão das faculdades de uso e fruição em conjunto, que institui o usufruto. O usufrutuário usará a coisa e dela fruirá, não podendo aliená-la posto que a disposição remanesceu com o proprietário, chamado de nu-proprietário porquanto desprovido do uso e da fruição. A cessão das três faculdades ocasionará a alienação da coisa, por compra e venda se a título oneroso, ou doação uma vez gratuita. A enfiteuse (foro ou aforamento), contrato de origem medieval e anacrônico, admite a cessão das três faculdades sem a transmissão da propriedade. Esta é cindida em dois domínios: o direito, da titularidade do proprietário, chamado de senhorio direto;

e o domínio útil, nas mãos do cessionário, nominado de senhorio útil, enfiteuta ou foreiro. Por isto, propriedade não é sinônimo de domínio, como sustentou Rui Barbosa em célebre polêmica a respeito de uma vírgula em certo dispositivo do anteprojeto do Código Civil (...propriedade, ou domínio...). O foreiro, para que sempre se lembre de que não é o proprietário, deve pagar uma importância ínfima anual ao senhorio direto: o foro. E, cada vez que pretenda alienar seus direitos, deverá solicitar a aquiescência do senhorio direto que pode resgatar o aforamento, juntando os domínios e restaurando a propriedade, ou concordará com a alienação quando, via de regra, fará jus ao *laudêmio* (percentual, geralmente de 5%, sobre o preço ajustado). Mas a enfiteuse diz respeito unicamente à propriedade sobre imóveis (Código Civil, artigo 680), razão pela qual não nos interessa nessa tentativa de estudo.

Por sua vez, a cessão do mero exercício da faculdade de uso gera a locação, quando a título oneroso, ou o comodato, quando gratuita. A cessão do exercício combinado das faculdades de uso e fruição enseja o arrendamento, quando onerosa, e o comodato, uma vez sem remuneração, não sendo prevista a cessão do simples exercício das três faculdades em conjunto, por não ser concebível o exercício da faculdade da disposição a não ser pelo proprietário (ou pelo foreiro).

Referindo o parágrafo 2º do artigo 129 da LPI “alienação ou arrendamento” como modalidades de cessão, percebemos, pelas constatações acima, que:

- as expressões (alienação e arrendamento) não são sinônimas;
- alienação tem a ver com a transmissão da propriedade (cessão gratuita ou onerosa das três faculdades);
- o arrendamento muito se aproxima da locação, abrangida pelo primeiro negócio, além do exercício da faculdade de uso, também a cessão onerosa do exercício da faculdade de fruição.

Ora, ou bem o legislador só desejava admitir a alienação (por compra e venda ou doação) do fundo de comércio em que, tudo indica, inseriu o direito de precedência ao registro, ou admite modalidades de contrato, dentre as quais o arrendamento, ensejadores de meros direitos pessoais e que não acarretam a transmissão da propriedade. Com muito mais razão deveria preferir os contratos a envolver direitos reais, como o usufruto.

Trocando em miúdos: contratado arrendamento, o fundo de comércio e o direito de precedência ao registro continuarão sob a titularidade (propriedade do fundo de comércio) da empresa arrendante. Poderá o arrendatário exercer em nome próprio o direito de precedência? Será que o legislador quis se referir ao arrendamento mercantil (cessão do exercício das faculdades de uso e fruição com opção de compra)? Exercida a opção de compra, dar-se-ia a transmissão da propriedade. Faria algum sentido... Estariam a cessão da faculdade do uso, o usufruto, a locação e o comodato vedados? O comodato, quando signifique a cessão combinada do exercício das faculdades de uso

e fruição, obviamente não, porquanto irmão gêmeo do arrendamento, só que a título gratuito. Afinal, o que pretendia o legislador?

Se a marca pode ser objeto de arrendamento ou comodato, através dos contratos de licença, talvez o legislador tenha desejado aplicar a mesma regra ao direito de precedência ao registro. Mas nos contratos de licença (cuja natureza é o arrendamento, até porque o exercício da fruição guarda muito mais relevo do que o exercício da faculdade de uso, no sentido de que se usa a marca para se auferir a receita da venda do produto ou do serviço – lembremo-nos dos denominados LEP, contratos de licença para a exploração das patentes, apesar de o bem explorado ser a invenção ou o modelo, sendo patente o documento – a carta-patente), nenhuma dúvida resta sobre quem sejam o licenciante – titular do registro, proprietário da marca – e o licenciado – arrendatário – devidamente definidos e inconfundíveis durante toda a duração do contrato.

O contrato de arrendamento tem, generalizadamente, duração avençada, contrato a termo que é. Seria lógico o arrendatário exercer o direito de precedência ao registro durante o contrato, requerendo o registro em nome próprio e o obtendo, para, expirado o prazo do arrendamento, devolver o negócio ao real proprietário, porém conservando o registro de marca obtido? Deverá tal registro acompanhar a linha de produção ou o departamento devolvidos, o que importaria a transferência de titularidade para o arrendante? Uma vez concedido o registro, sendo este livremente alienável, desvincular-se-á ele do fundo de comércio, ou do “negócio” como diz a lei, regra geral, e poderá ele (o registro) ficar sob a titularidade do ex-arrendatário?

Temos a impressão de que o legislador, quando vinculou o direito de precedência ao negócio, e admitiu apenas sua cessão conjunta, sinonimizou cessão e alienação. Assim, o negócio jurídico do arrendamento, tudo indica, foi acrescentado ao dispositivo, enquanto objeto de simples projeto de lei, posteriormente e, agora percebemos, de forma totalmente inadequada, já que o arrendamento não importa em alienação. E somente sairemos de situação tão incômoda mediante a modificação da lei para a supressão da possibilidade da “cessão por arrendamento”, pena de, findo o prazo contratual, termos um proprietário do negócio e um proprietário da marca, distintos. A mesma

situação seria provocada se tentarmos ampliar as possibilidades para admitirmos o direito real de uso, o usufruto (estes salvo quando instituídos a título vitalício ou por toda a duração da pessoa jurídica utente ou usufrutária), a locação e o comodato, este último quando cessão gratuita apenas do exercício da faculdade do uso.

Podemos concluir, por conseguinte, que a redação do parágrafo 2º do artigo 129 da LPI deveria ter sido interrompida após o termo “alienação” ou assim deveria rezar o dispositivo: o direito de precedência somente poderá ser alienado juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca.

Mais perplexidade gera a figura animada pelo artigo 124, inciso XXIII, da LPI, que nos permitimos chamar, na esteira da marca notoriamente conhecida do artigo 6 bis da CUP e do artigo 126 da Lei nº 9.279/96, de marca evidentemente conhecida.

Indo direto ao ponto, parece que o legislador não considerou suficiente a proteção deferida pelos dispositivos *supra* referidos (CUP, artigo 6 bis e LPI, artigo 126).

Mais uma vez, pretendeu-se proteger interesses e não direitos, porém, novamente, o que é no mínimo criticável, sem saber como fazê-lo.

A marca de alto renome (LPI, artigo 125) deve ser objeto de registro no Brasil. Já se sabe que, ao contrário do fato notório (CPC, artigo 334, I), o *status* do conhecimento notório de uma marca no país deve ser comprovado. Foi, e não poderia ter sido diferente, o que decidiu a 6ª Turma do saudoso TFR na Ap. M.S. nº101.948 - RJ, Relator o Min. Eduardo Ribeiro (in DJU de 17/3/88, pág. 5.468).

Como se proteger a marca (não registrada no país) que não atingiu o *status* mínimo de ser aqui notoriamente conhecida como sendo de propriedade do postulante? Abracadabra: através da proteção dispensada à marca evidentemente conhecida.

Um detalhe importantíssimo: a lei não especifica, do ponto de vista geográfico, local onde se tenha dado o uso a provocar o conhecimento evidente, ao contrário do artigos 6 bis da CUP e do célebre advérbio “y” (ser considerada notoriamente conhecida aí – no país do registro atacado) da sua redação original em francês, e do



desde 1958

CENTRAL DE ATENDIMENTO: TEL.: (011) 5584-0933 FAX: (011) 5581-3858

RUA Luís Góis, 1296 - SÃO PAULO - SP - CEP 04043-150

HOME PAGE: <http://www.sulamericamarcas.com.br> E-MAIL: [marketing@sulamericamarcas.com.br](mailto:marketing@sulamericamarcas.com.br)

Filiais: Rio de Janeiro / Curitiba

#### BRASIL E EXTERIOR

MARCAS  
PATENTES  
DIREITOS AUTORAIS  
SOFTWARE  
DESENHO INDUSTRIAL  
CONTRATOS  
NOME EMPRESARIAL  
ASSESSORIA JURÍDICA  
PESQUISAS

artigo 129, parágrafo 1, da LPI, este ao impor a condição de que a utilização tenha-se dado no Brasil (...no país...) no caso do direito de precedência ao registro. O uso e a divulgação da marca, assim, no que pertinem à marca evidentemente conhecida, podem ter-se dado no país ou no exterior.

Da mesma forma, podemos reparar que, enquanto a colidência pelo artigo 6 bis da CUP se dá em relação a produtos idênticos ou semelhantes (mesmo ramo de atividade), o artigo 124, inciso XXIII, da LPI admite a colidência também por afinidade de produtos/serviços.

O "raciocínio" perolar, ou melhor, o resultado da "engenharia jurídica", chega às raias do absurdo. Determinada empresa requer registro para certa marca e, publicado o pedido, surge oponente negligente (sem registro ou pedido anterior) que, em nível de oposição, demonstra que a marca foi em certo grau, em certa(s) localidade(s) e por certo tempo divulgada. "Logo" (eis a lógica...), uma vez militando no mesmo ramo, por suposto, a requerente do registro, oposta, não poderia deixar de saber que a marca "é" da oponente.

Mas como, se somente o registro é atributivo da propriedade (LPI, artigo 129)?

E se a requerente "evidentemente" não conhecia a marca, utilizada pela oponente e/ou por ela registrada alhures? É de se inverter o ônus da prova? Deverá a oponente provar que não conhecia a marca, muito mais: que não sabia ser ela "de propriedade" da oponente, até porque, geralmente, busca prévia no banco de dados do INPI nada revelou? Como produzir prova negativa? E lembrar que denunciemos o Acordo de Madri, na década de 30, pela insegurança acarretada pelo Registro Internacional de Marcas. Mais estresse para as autoridades...

Curvados ao curso forçado da lei, mas ainda compromissados antes com os prolegômenos da lógica jurídica e da hermenêutica, numa hercúlea tentativa conciliatória, ousamos sugerir que a oponente deverá produzir prova específica no sentido de que a requerente oposta conhecia tanto a marca quanto a oponente (correspondência entabuladora de tratativas para uma associação de interesses ou representação, visitas recíprocas de diretores, comparecimento de diretores/sócios/representantes da requerente a feiras e exposições, remessa de catálogos e informações, enfim: prova documental do assim chamado "conheci-

mento evidente", constituída por documentos personalizados, não prestando os genéricos ou dirigidos ao mercado em geral).

Observados os dois dispositivos legais analisados, quando lembrados o artigo 6 bis da CUP e o artigo 126 da LPI, podemos reparar numa interessante gradação descendente de exigências para o utente negligente (alguém certamente preferirá apresentar o utente ignorante como merecedor dos favores da lei, apesar de a ninguém ser dado o desconhecimento da lei) *vis-à-vis* o princípio do registro atributivo da propriedade marcária:

a) CUP, artigo 6 bis e LPI, artigo 126:

– a marca notoriamente conhecida e a necessidade da demonstração de seu conhecimento notório no Brasil como sendo de propriedade de nacional de outro país-membro da CUP.

b) LPI, artigo 129, parágrafo 1º:

– o direito de precedência decorrente do uso, de boa-fé, da marca no Brasil, há mais de seis meses retroativos em relação à data da prioridade ou do depósito originariamente nacional do pedido de registro de terceiro, e a prova tão-somente do uso, do lugar e do tempo sem qualquer preocupação com notoriedade.

c) LPI, artigo 129, XXIII:

– a irregistrabilidade de marca que "evidentemente" o requerente "não poderia" deixar de conhecer, sem qualquer restrição quanto ao tempo e ao lugar em que uso e divulgação, bem como a respectiva escala, se deram, e o pecado mortal, ainda que ingênuo, cometido através da suposição de que seria possível a inversão do ônus da prova, deixada ao requerente do registro a incumbência de demonstrar que não a conhecia, prova negativa: a *probatio diabolica*.

Pela impossibilidade do estudo de todas as leis específicas dos países signatários da Convenção de Paris, parece-me (não posso afirmar) que a nossa lei é única em tais liberalidades.

A sinceridade das perplexidades aqui reveladas mede-se apenas pela atuação do advogado subscritor, que enfrenta as dificuldades interpretativas em ambos os pólos processuais. Restam-me tão-somente um antigo compromisso com a ciência jurídica e a espera ansiosa pelos comentários dos mais estudiosos.

## ADVOCACIA PIETRO ARIBONI

ARIBONI, FABBRI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

### INTERNATIONAL LAW OFFICE

Marcas ♦ Patentes ♦ Transferência de Tecnologia ♦ Copyright ♦ Contratos Comerciais

Rua Guararapes, 1.909 – 7º andar – São Paulo – SP – CEP 04561-004

Tel.: (011) 5505-5223 – Fax: (011) 5505-3306

E-mail: mariboni@amcham.com.br – Home Page: www.ariboni.com.br



# A MARCA COMUNITÁRIA: BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO

ANA LUCIA DE SOUZA BORDA

*Advogada e agente da propriedade industrial de Dauncmann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira*

**Sumário:** Alguns Princípios - Vantagens e Atrativos do Sistema - A Exaustão de Direitos - Aceitação e Desenvolvimento - Bibliografia

Um estudo, ainda que não seja aprofundado, sobre a origem da marca comunitária não poderia excluir uma breve menção ao Tratado de Roma, assinado em 1957 pela França, Itália, República Federal da Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, determinando a criação da Comunidade Econômica Européia. Mais tarde, por força do Tratado de Maastricht, que passou a vigorar a partir de 1º de novembro de 1993, deu-se a criação da União Européia, tendo como uma de suas principais finalidades a instituição de um mercado comum, onde se daria um regime de livre comércio, propiciado pela ausência de restrições à circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. Esse regime teve como alvo um mercado consumidor de enorme importância: a União Européia, que reúne mais de 370 milhões de consumidores com alto poder aquisitivo. Foi esse, portanto, o nascedouro da marca comunitária.

Tendo em vista a envergadura desse mercado, a marca assume um papel de grande relevância como meio de divulgação e comercialização de produtos e serviços. Com efeito, ao lograr obter o registro de uma marca comunitária, o empresário terá, ao menos em potencial, uma área vastíssima a explorar, tanto com vistas à consolidação de seu signo distintivo como à sua introdução em novos mercados. Absolutamente necessário e inadiável que se criasse um conjunto de normas que regulassem esse mercado comum então instituído.

Tanto assim que os primeiros trabalhos visando à elaboração de um regulamento sobre esta nova modalidade marcária tiveram início logo após a entrada em vigor do Tratado de Roma. A primeira iniciativa adotada foi a criação de uma comissão em 1961, comissão essa que já em 1964 apresentou um anteprojeto regulamentando a marca comunitária. Houve, entretanto, uma paralisação dos trabalhos, ocasionada em especial pelo veto francês ao ingresso do Reino Unido na Comunidade Econômica Européia.

Na esteira da adoção do PCT (Patent Cooperation Treaty), é dado prosseguimento aos trabalhos na área marcária. Em 1974 foi organizado um novo grupo de trabalho, que apresentou um memorando sobre a criação da marca comunitária. Como resultado, o Conselho da União Européia adotou o Regulamento sobre a Marca Comunitária em 20/12/93, que passou a vigorar em 15/3/94.

## ALGUNS PRINCÍPIOS

A adoção da marca comunitária teve como resultado prático e imediato o surgimento de uma nova modalidade marcária. Se nos aprofundarmos um pouco mais sobre a questão, verificaremos que como decorrência desta nova modalidade temos, também, um novo instituto e, sobretudo, princípios próprios a regê-lo. Para melhor inves-



**Mercúrio Marcas e Patentes Ltda**

**Propriedade Intelectual**

**Desde 1925**

Matriz: Rua Estela, 515 Bldg. "F" - 2/3 ands. - Fone: (011) 549-2555 - Fax: (011) 572-8856 - CEP: 04011-904 - São Paulo - SP  
Filial/Rio: Avenida Rio Branco, 257 - conjunto 708-708A - Fone/Fax: (021) 220-8048 - CEP: 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ  
Filial/Campinas: Rua Regente Feijó, 1251 cj. 904 - Fone: (019) 232-3142 - Fax: (019) 236-1090 - CEP: 13013-052 - Campinas - SP  
E-mail: mercury@netalpha.com.br

tigação de parte desses princípios, faz-se necessário um estudo atento de alguns dos dispositivos contidos em seu regulamento.

Como informa o artigo 2º do referido regulamento, "a marca comunitária terá caráter unitário". Portanto, um dos princípios basilares da marca comunitária é o da unidade. O seu registro gerará efeitos e terá validade para toda a União Européia. Uma vez concedido, não poderá ser fracionado para atender a interesses específicos. A prática de qualquer ato modificando sua titularidade ou impondo-lhe restrições terá conseqüências para o registro como um todo e não apenas em relação a determinado país-membro da comunidade. Em suma, o caráter unitário é uma característica essencial da marca comunitária. Como decorrência desse princípio, um único órgão possui competência para promover o registro da marca comunitária, o Escritório de Harmonização do Mercado Interno (OHIM - Office of Harmonization of the Internal Market), com sede em Alicante, na Espanha.

O OHIM iniciou suas atividades em 1º de abril de 1996, aceitando pedidos com data retroativa a 1º de janeiro daquele mesmo ano. A julgar pelo fato de a demanda em relação à marca comunitária ter superado as melhores expectativas, o seu alcance e fixação como nova opção adicional de proteção apresentam ótimas perspectivas.

Do artigo 1º do mesmo diploma legal deflui, de forma clara, o princípio da autonomia, igualmente de enorme relevância. Ainda que o registro de marca comunitária possa ser entendido como um conjunto de registros nacionais, estará ele sujeito exclusivamente às disposições contidas em seu regulamento. Essa, aliás, foi uma das grandes preocupações que nortearam aqueles que estavam encarregados da elaboração do Regulamento da Marca Comunitária. Se estivesse privada desse princípio, a marca comunitária decerto não seria capaz de gerar confiança e credibilidade dentro do grupo interessado, constituído por empresas desejosas de uma proteção ampla e, sobretudo, segura para suas marcas.

#### VANTAGENS E ATRATIVOS DO SISTEMA

Embora não constitua exatamente uma vantagem, o fato de o registro de marca comunitária contemplar proteção para "todos os signos que possam ser objeto de uma representação gráfica" com toda certeza representa um forte atrativo para as empresas interessadas. De fato, a abrangência desse dispositivo torna a marca comunitária um instrumento eficaz na designação de produtos e serviços, abrindo um amplo leque de opções.

A primeira vantagem desse novo sistema salta aos olhos: por meio de um único pedido o depositante poderá proteger sua marca em todo o território da Comunidade Européia, com considerável redução de custos, menor burocracia e expressiva diminuição do trabalho e tempo decorrentes do acompanhamento e manutenção de marcas por parte das empresas, notadamente daquelas que detêm centenas de marcas. Com efeito, um único registro como marca comunitária tem validade em 15 países, quais sejam: Portugal, Alemanha, França, Ir-

landa, Áustria, Finlândia, Bélgica, Itália, Espanha, Grécia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido e Luxemburgo.

Outro importante benefício é proporcionado pela faculdade conferida ao requerente de reivindicar a anterioridade (*seniority*) de seu registro nacional. Com isso, a empresa poderá preservar, no âmbito do registro comunitário, a data mais antiga, o que, em caso de disputa, lhe seria de grande valia. Vale notar, no entanto, que a anterioridade (*seniority*) somente terá efeitos em relação àquele país ou países em que a marca estava anteriormente registrada, devendo, ainda, haver identidade de produtos e/ou serviços.

Contudo, a maior parte dos usuários do sistema vem demonstrando no mínimo grande cautela e talvez mesmo hesitação em relação à reivindicação de anterioridade (*seniority*). Dos pedidos apresentados, 82,3% não se fizeram acompanhar de tal reivindicação. Portanto, é um tanto modesto o percentual - 17,7% - de pedidos incluindo uma ou mais reivindicações de anterioridade.

O uso da marca comunitária, ainda que ocorra em um único país-membro da comunidade, será suficiente para ensejar a manutenção do registro. Diante disso, é possível concluir que o titular da marca, embora a utilize efetivamente apenas em um país da comunidade, estará legitimado a impedir que terceiros, ao argumento de que ela ali não é utilizada, imitem-na ou reproduzam-na indevidamente em outros Estados. A comprovação do uso efetivo é, assim, muito facilitada com a conseqüente manutenção do registro. Em decorrência, a proteção conferida ao titular é ampla, dando-lhe a prerrogativa de insurgir-se contra terceiros em todos os países da União Européia.

Além disso, a utilização da marca em um único país fará com que a marca se torne conhecida nos demais membros da comunidade, seja pela circulação de impressos, pela divulgação na mídia em geral e pelo intenso trânsito de cidadãos residentes na União Européia.

Ainda como conseqüência do princípio da unidade, temos que uma decisão judicial com respeito à violação de registro comunitário em um dado território será exequível em todos os demais países-membros da União Européia.

A oposição, apontada por muitos como uma das grandes desvantagens do novo sistema, até o momento não confirmou os temores daqueles que se mostraram pessimistas. De fato, de acordo com os números mais recentes, apenas 18% dos pedidos foram impugnados. Desse percentual, 76% foram objeto de uma única oposição, ao passo que 24% sofreram oposições múltiplas. Podemos dizer, assim, que o número de oposições a pedidos de marca comunitária denota muita timidez. Isso, sem dúvida, possui direta relação com o fato de o oponente ter que arcar com parte dos custos, se a oposição não for provida.

#### A EXAUSTÃO DE DIREITOS

Não poderíamos deixar de fazer menção à exaustão de direitos que, embora tenha como pressuposto uma ficção, é de grande valia no contexto da marca comunitária. Em função dela, não pode-

rá o titular de marca comunitária impedir a livre circulação de seus produtos no território da União Européia, desde que a primeira venda (*first sale*) tenha ocorrido com o seu consentimento em um país-membro.

Karin Grau-Kuntz, pesquisadora do Instituto Max-Planck, observa que a exaustão "existe muito mais em consequência do livre comércio de produtos do que propriamente em razão da natureza da marca" (in "Comentários à Lei de Marcas Alemã de 1995", *Revista da ABPI*, nº 18).

Esse também é o nosso entendimento, na medida em que a formação de blocos econômicos tem por objetivo aumentar a capacidade dos países-membros de negociação frente ao mercado internacional. Contudo, para que um bloco econômico possa adotar tal postura a fim de tornar os seus membros mais competitivos, é preciso, evidentemente, que haja coesão, que haja comunhão de interesses. A exaustão é, portanto, pressuposto indispensável não apenas para que o bloco, como dito, permaneça coeso, mas também se fortaleça em relação a seus concorrentes.

#### ACEITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A excelente aceitação da marca comunitária superou todas as expectativas, surpreendendo o órgão responsável por seu processamento e registro.

Confirmando a extraordinária aceitação desta nova categoria, foram efetuados 101.500 depósitos entre 1996 e 1998. Estima-se que até o final de 1999 um total de 141.500 marcas terão sido depositadas e que 62.000 registros terão sido concedidos. Eis, a seguir, uma das muitas estatísticas obtidas no último encontro da ECTA (European Communities Trademark Association), realizado em junho de 1999 em Frankfurt.

Pedidos publicados em 1998 de acordo com o país de origem

País	1996-1998	1999 (maio)	Total
Estados Unidos	28,0	25,6	27,7
Alemanha	16,1	15,6	16,1
Inglaterra	13,4	13,2	13,3
Itália	6,5	8,2	6,8
Espanha	6,1	6,5	6,2
França	5,5	6,4	5,7
Japão	2,9	2,3	2,8
Holanda	2,8	2,2	2,7
Suécia	2,3	2,2	2,3
Suíça	1,9	1,6	1,9

País	1996-1998	1999 (maio)	Total
Dinamarca	1,7	1,5	1,7
Bélgica	1,6	1,6	1,6
Austria	1,6	1,7	1,6
Canadá	1,2	1,3	1,2
Finlândia	1,0	1,1	1,0
Austrália	0,8	1,0	0,8
Irlanda	0,8	1,0	0,8
Portugal	0,6	0,9	0,6
Tailândia	0,6	0,7	0,6
Luxemburgo	0,4	0,5	0,4
Israel	0,4	0,4	0,4
Hong Kong	0,4	0,3	0,4
Turquia	0,3	0,1	0,3
Grécia	0,2	0,2	0,2
Noruega	0,2	0,2	0,2
México	0,2	0,2	0,2
Cingapura	0,2	-	0,2
Brasil	0,2	0,2	0,2
Nova Zelândia	0,2	0,2	0,2
África do Sul	0,1	-	0,2
Coreia		0,2	
Principado de Lichtenstein		0,2	

Considerando, ainda, que 60,6% dos depósitos entre 1996 e 1998 foram efetuados em nome de empresas situadas na União Européia e os 39,4% restantes em nome de empresas com sede noutros países, não há dúvida de que o objetivo de criar uma modalidade de marca como meio de melhor integrar os membros de um bloco econômico vem sendo muito bem sucedido.

#### BIBLIOGRAFIA

- Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*. Coordenadores: Alberto Casado Cerviño e Maria Luisa Llobregat Hurtado
- Revista da ABPI - Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Industrial*. Palestra proferida pelo Sr. Jean Claude Combaldeu, presidente do OHIM
- Revista da ABPI nº 18*, "Comentário a Lei de Marcas Alemã de 1995", por Karin Grau-Kuntz
- Palestra proferida pelo Sr. Alexander von Mühlendahl no XVIII Encontro da ECTA, em junho de 1999, em Frankfurt



# O SITE VAZIO TORNA O DIREITO MARCÁRIO ABSOLUTO

MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

Advogado, sócio de Veirano & Advogados Associados. Mestre em Direito das Criações Imateriais pela Universidade de Montpellier. Diplomado pelo Centre D'Études Internationales de la Propriété Industrielle (Ccipi) da Universidade Robert Schuman de Strasbourg. Diplomado em International Intellectual Property Law pela Universidade da Flórida (French Itinerary Program). Professor visitante do Centro de Pesquisa em Direito das Criações Imateriais (Ercim) da Universidade de Montpellier. Coordenador acadêmico e professor do curso de especialização em Direito de Propriedade Intelectual da Fundação Getúlio Vargas - FGV. Autor do livro O Âmbito de Proteção à Marca Registrada, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2000

**Sumário:** 1. O Conteúdo do Site: Fator Decisivo na Avaliação do Conflito - 2. As Consequências da Ausência de Conteúdo - 3. Conclusão

"Quem está ausente, teme e tem todos os males." Cervantes (1546-1616), *Dom Quixote*.

O fato de que a boa-fé não exige terceiro do dever de ressarcir o titular de um registro de marca cujo direito de uso exclusivo tenha sido desrespeitado, pode ensejar a equivocada conclusão de que a propriedade sobre o signo distintivo é absoluta.

Ocorre que direitos raramente são absolutos; o âmbito é normalmente limitado, e o exercício submete-se a condições diversas, como bem assinalou Planiol<sup>1</sup>.

Assim, o direito marcário não é exceção, e a verdade é que a exclusividade sobre a marca registrada é limitada, pois o direito de propriedade está encerrado no princípio da especialidade<sup>2</sup>. Diz-se, portanto, que tal direito é relativo.

Logo, a colidência entre signos distintivos deve ser necessariamente apreciada levando-se em consideração o ramo de atividade correspondente aos produtos e serviços identificados e ainda a possibilidade de risco de confusão.

Esta regra se aplica<sup>3</sup> quando do exame do conflito entre uma marca, anteriormente registrada, e um nome de domínio<sup>4</sup>, que é um signo distintivo, *lato sensu*. Portanto, para o proprietário de uma marca, não considerada de alto renome, poder colocar em xeque um nome de domínio, a atividade comercial do site, identificado pelo nome litigioso, deve ter afinidade com o ramo mercadológico assinalado no certificado de registro, propiciando risco de confusão quanto a origem de produtos ou serviços<sup>5</sup>.

Mas, afinal, como delimitar a atividade comercial exercida através de um site identificado por um nome de domínio?

## 1. O CONTEÚDO DO SITE: FATOR DECISIVO NA AVALIAÇÃO DO CONFLITO

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, na composição de um nome de domínio, considerando a rede eletrônica no Brasil, o elemento característico é acrescido de siglas, tecnicamente chamadas de domínios de primeiro nível, DPNs, que procuram classificar os domínios em função de certas atividades, exercidas por pessoas físicas e jurídicas.

O domínio de primeiro nível mais utilizado é o .com<sup>6</sup>.

Acontece que um nome de domínio de primeiro nível .com destina-se, genericamente, a instituições comerciais e, de acordo com a Resolução nº 1, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor Internet do Brasil - CG, basta o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ para que esteja justificada a utilização da referência comercial, dispensada a identificação do ramo de atividade.

Assim, no universo .com vende-se, por exemplo, tênis, relógios, cosméticos, livros. Presta-se, ainda, serviços dos mais diversos.

É, portanto, através do conteúdo do site que a especificidade do ramo de atividade, exercida pelo titular do registro do nome acessado pelo usuário da Internet, vem à luz.

Mas esta lógica, que reconhece a natureza comercial do site como elemento indicador da função distintiva do nome de domínio, nem sempre é observada, e, muitas vezes, o titular de um registro que identifica uma marca de tênis, por exemplo XYZ, ao comercializar tal produto em seu site, cujo nome de domínio é *www.xyz.com.br*, deposita novo pedido de registro de marca para o signo XYZ assinalando serviços

1. "Les droits ne sont presque jamais absolus, la plupart sont limités dans leur étendue et soumis pour leur exercice à des conditions diverse." V. M. Planiol, *Droit Civil*, tome II, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 1917, p. 279.

2. Sobre o princípio da especialidade, ver Mauricio Lopes de Oliveira, *O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*, Lumen Juris, 2000.

3. Salvo na hipótese da marca cotejada ser de alto renome.

4. Neste mesmo sentido, ver Manuel Lopes Rocha e Mário Macedo, *Direito no Ciberespaço*, Edições Cosmos, 1996, p. 94/95: "O que é que pode acontecer no caso de utilizações ilícitas na Internet dos nomes e marcas alheias (enquanto nome de domínio)? Tal utilização é indubitavelmente uma contrafação e pode cair na previsão dos ilícitos de concorrência desleal. Mas para que a contrafação seja determinada, como se sabe, é necessário que exista senão identidade, ao menos uma similaridade de atividades (princípio da especialidade) salvo para os sinais notórios".

5. Neste mesmo sentido, ver Christiane Féral-Schuhl, *Cyberdroit*, Dalloz, 1999, p. 185: "Pour pouvoir mettre en cause le nom de domaine litigieux, l'activité déployée à travers ce nom doit donc correspondre à la catégorie dans laquelle la marque a été enregistrée et créer ainsi un risque de confusion".

6. Existem aproximadamente 115.000 nomes de domínio .com no Brasil.

de comunicação, por julgar ser necessário proteger o signo XYZ em classe supostamente correspondente aos nomes de domínio.

Ocorre que a utilização de um signo como nome de domínio não implica a prestação de serviços de comunicação. Do mesmo modo, se o fabricante do tênis XYZ anunciar seu produto em um *outdoor*, não terá, com isso, acrescido o *métier* publicitário ao seu ramo de atividade.

Um signo, ocupado para identificar um *site* através de um nome de domínio, terá sua proteção necessariamente associada a sua função distintiva, identificada na natureza do serviço prestado em rede – *on line*.

Definitivamente, é o conteúdo do *site* que determina os limites da possível proteção conferida ao correspondente signo distintivo, inclusive se utilizado como nome de domínio.

## 2. AS CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE CONTEÚDO

Contudo, muitas vezes, um *site* pode não ter conteúdo. De fato, é muito comum encontrar *sites* vazios, ou contendo apenas frases como “domínio reservado” e “*site* em construção”.

Pois bem, diante da ausência de conteúdo, e salvo prova em contrário determinando o ramo do comércio *on line* ainda não iniciado, incidirá, sobre o signo ocupado enquanto nome de domínio, a privação da novidade relativa diante do cotejo com marca anteriormente registrada.

Assim, a reprodução de marca registrada, como elemento característico de nome de domínio, cujo *site* correspondente, por estar vazio, é incapaz de conceder ao signo reproduzido função distintiva, é, de plano, indevida.

Não há que se cogitar da relatividade da novidade do signo reproduzido, pois ausentes elementos que possam caracterizar necessária função distintiva. O direito sobre a marca se faz absoluto na medida em que é excepcionada a especialidade como princípio delimitador da propriedade.

Além disso, a ausência de conteúdo pode indicar que a ocupação de um signo como nome de domínio se justifica apenas pela intenção de comercializá-lo.

Caso a ocupação do signo seja um ato de pirataria, a intenção de lucrar com a venda de nome que reproduz marca de terceiro caracteriza inquestionável má-fé; afinal, a situação de ilegalidade daquele que ocupou, por exemplo, o domínio *www.flamengo.com.br* para trocar e vender reportagens acerca de seu clube de coração, é muito diferente da hipótese deste mesmo domínio ter sido ocupado para que seu titular obtenha lucro fácil com a transferência do nome reservado ao próprio clube.

O fato de colocar o nome à venda, inclusive por valor significativo, também oferecendo-o ao legítimo titular, caracteriza inegável má-fé, gerando, ainda, a diluição da marca reproduzida, o que causa prejuízo.

Neste exato sentido, jurisprudência norte-americana firmada no caso *Panavision International vs. Toeppen*, onde a sociedade *Panavision* “accused Dennis Toeppen of being a cyber pirate who steals valuable trademarks and establishes domain names on the Internet using these trademarks to sell the domain names back to the rightful trademark owners. The 9th Circuit concluded that Toeppen made commercial use of *Panavision*’s trademarks and his conduct diluted those marks”.

## 3. CONCLUSÃO

A conclusão é de que, no conflito entre marca registrada e nome de domínio, o *site* vazio torna o direito marcário absoluto, nos termos especificados acima.

E o valor de uma condenação fundamentada em responsabilidade civil por ato ilícito poderá ser significativo caso a ausência de conteúdo implique o desejo manifesto de auferir lucro fácil com o valor agregado à marca de terceiro, já que tal comércio, que fere de ilicitude direito de propriedade industrial, causa dano ao diluir o signo indevidamente reproduzido, estando presentes a culpa e relação de causalidade entre o fato culposo e o prejuízo causado. Quem aufere os cômodos deve suportar os incômodos.

7. Decisão disponível no *site* [www.cyberlaw.com](http://www.cyberlaw.com)

**CAMELIER**  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Alameda dos Guainumbis, 571  
04067-001 São Paulo – SP  
Fone/fax: (011) 5071-8438 e 5071-7124  
[camelier@originet.com.br](mailto:camelier@originet.com.br)

■ DIREITO AUTORAL ■ DIREITO CONCORRENCIAL ■ CONTRATOS DE FRANQUIA ■ REGISTRO DE SOFTWARES ■ REGISTRO DE DOMÍNIO INTERNET ■ PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marcas - Patentes - Desenho Industrial - Transferência de Tecnologia - Segredo de Negócio





# PROPAGANDA COMPARATIVA E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 9.279/96

ALBERTO CAMELIER

*Sócio titular da Camelier Propriedade Intelectual S/C Ltda., advogado especializado em propriedade intelectual, administrador de empresas, membro da Comissão de Direitos Autorais da ABPI*

Como administrador de empresas e advogado especializado em propriedade intelectual, tenho me dividido entre o fascínio da propaganda inteligente, comparativa, competitiva, alusiva e o limite a que ela pode chegar, em relação aos aspectos legais.

Muito se falou e ainda há muito que discutir acerca do que seria permissível em matéria de propaganda comparativa.

Sabemos que em muitos ordenamentos jurídicos, principalmente aqueles em cujos países há uma competição acirrada de produtos e serviços, a propaganda comparativa é lícita, desde que observados alguns princípios de ética e lealdade comercial.

No Brasil não poderia ser diferente.

Há décadas venho observando esse tipo de argumento ou ferramenta publicitária, em que algumas propagandas primaram pela sutileza e inteligência e outras pela agressão pura e simples à marca ou ao produto do concorrente.

Não posso também deixar de mencionar que certas propagandas comparativas deixaram um *recall* em prol da marca que se queria destacar, outras tiveram efeito contrário, ou seja, acabaram destacando a marca do concorrente em detrimento de sua própria.

Antecipando-se a um regramento tradicional – que poderia engessar de vez o espírito criativo que reina na propaganda – a comunidade publicitária, em 1978, aprovou a sua auto-regulamentação, a qual, até o presente momento, tem satisfatoriamente resolvido os conflitos.

Esse regulamento, notadamente o artigo 32, sem poder de sanção estatal, tem norteado os publicitários a elaborarem as suas propagandas comparativas, servindo como um parâmetro efetivo.

Passados mais de 20 anos de sua existência, a plêiade de noções contidas no artigo 32 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária do Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária) tornou-se uma importante fonte do direito, equivalente aos usos e costumes:

“Artigo 32. Tendo em vista as modernas tendências mundiais – e atendidas as normas pertinentes do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971) – a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

- a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
- b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o consumidor;
- c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
- d) em se tratando de bens de consumo, a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
- e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;
- f) não se caracterize concorrência desleal, denegrimto à imagem do produto ou à marca de outra empresa;
- g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;
- h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.”

Este regramento não concorreu ou não se incompatibilizou com as demais leis, especialmente a Lei 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), e as práticas leais de concorrência utilizadas até então.

Entretanto, com o advento da atual Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96, respeitados estudiosos da matéria têm entendido que, a partir de sua plena vigência (14/5/97), a “simples” menção ou citação da marca do concorrente na propaganda seria capitulada como uso indevido ou desautorizado de marca alheia.

Isso porque, pela leitura do artigo 132 da Lei 9.279/96, abaixo transcrito, o titular da marca poderá impedir o seu uso por terceiros não autorizados.

“Artigo 132. O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leis de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”

Os defensores dessa tese sustentam tal proibição usando, por analogia, o princípio geral do direito, segundo o qual o que não está proibido está permitido.

Além disso, sustentam também que o artigo 131 do mesmo diploma legal prevê expressamente esta proibição ao dispor que: “A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular”.

Ora, essa disposição já se encontrava previsto, em essência, na lei anterior, no capítulo que versava sobre os direitos resultantes do registro da marca (Lei 5.772/71, artigo 59, parágrafo único): “A proteção de que trata este artigo abrange o uso da marca em papéis, impressos e documentos relativos à atividade do titular”.

João da Gama Cerqueira<sup>1</sup>, ao tratar sobre o alcance do direito ao uso exclusivo de marca registrada previsto no artigo 59 da Lei 5.772/71, norma que repetia a disposição contida no artigo 89 do Código de 1945, preleciona que ao titular da marca, além de ter o direito de apor a marca nos produtos e comercializá-los, caberia também “o direito de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com ele, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda”.

Se na vigência dos dois anteriores Códigos de Propriedade Industrial até a edição da atual Lei 9.279/96, era manso e pacífico o uso ou citação da marca concorrente nas propagandas, por que então agora seria proibido?

Através da leitura do citado artigo 131, pode-se afirmar que a marca tem a proteção estendida aos papéis e propaganda relativos à atividade do titular, mas não afirmar peremptoriamente que esta proteção tem o condão de embarçar a citação ou o uso de marca alheia em propaganda.

José Carlos Tinoco Soares<sup>2</sup>, ao comentar o artigo 131 da Lei 9.279/96, vaticina em sua recente obra *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*: “Em verdade esse dispositivo peca pela total falta de clareza e não deixa de ser inconseqüente por si só, visto que dá a impressão que a marca, não importando se para assinalar produtos ou serviços, deva ser utilizada primordialmente em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular”.

A simples inclusão da palavra “propaganda”, na redação do artigo 131 acima citado, a meu ver, não pode ter o alcance que se pretende dar, sob pena de deturpar a *mens legislatoris*, vale dizer a intenção do legislador.

Ademais, não pode haver comparação sem a menção do objeto comparado e sua respectiva marca.

O que não se admite, frise-se, é a concorrência parasitária, ou o uso indiscriminado de marca alheia para criar um *leverage*, alavancando as vendas do produto comparando, pois “nobody can to reap he was not sown” ou ninguém tem o poder de colher onde não plantou.

Afora isso, seguindo a boa e firme orientação costumeira da fonte do direito já mencionada, a propaganda comparativa é salutar e uma via de mão dupla, permitindo que a marca comparanda um dia venha a ser comparada.

## CONCLUSÃO

A propaganda comparativa ética é, a meu ver, aceitável, podendo a um só tempo ilustrar, orientar e divertir o consumidor. Acredito que nossos tribunais firmarão, em breve, jurisprudência no sentido de manter, no mundo jurídico, a propaganda comparativa.

1. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. 2, pág. 1.009, 2ª ed., Ed. RT.

2. José Carlos Tinoco Soares, *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, pág. 216, Ed. RT.

**SANTA RITA & ROMÉRO S/C**  
AV. VENEZUELA, 27 - GRS. 602 a 606  
20080-310 - RIO DE JANEIRO - RJ  
BRASIL  
TEL: (021) 516-8524  
FAX: (021) 516-9213  
e-mail: jsr@domain.com.br

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL**  
Consultoria de Patentes  
Relatórios de Patente  
Buscas On-Line/Off-Line  
Impugnações/Anulação de Patentes  
Traduções Técnicas - Alemão/Inglês  
Perícia Técnica  
Direito Autoral  
Informática  
Registro de Programas de Computador



# O NOVO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

JOAQUIM EUGENIO GOULART

*Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especializado em propriedade intelectual. Integra o quadro de advogados do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira, onde atua, em especial, no setor do contencioso judicial*

Desde o advento da Carta Magna de 1988, quando houve a alteração do recurso extraordinário e a criação do recurso especial, que a doutrina e a jurisprudência vêm sedimentando inúmeras teorias que, praticamente, inviabilizam o acesso dos litigantes aos Tribunais Superiores em Brasília.

É importante ressaltar que o recurso extraordinário tem por finalidade precípua a manutenção dos princípios constitucionais, enquanto o especial visa manter a uniformidade das leis federais. A bem da verdade, ambos os recursos não prestam para corrigir possíveis injustiças perpetradas pelas decisões recorridas, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não são cortes destinadas ao reexame das questões fáticas debatidas no processo. O que se examina nos recursos extraordinário e especial é a legalidade da decisão recorrida. Assim, a função primordial desses recursos é dar prevalência à tutela de um interesse geral do Estado sobre os interesses do litigante, visto que, segundo afirmava o professor Buzaid, o erro de fato é menos pernicioso do que o erro de direito.

Ora, diante da complexidade, importância e seriedade conferidas a esses recursos pela própria Constituição, deveria o legislador facilitar e viabilizar sua apreciação pelos Supremo e Superior Tribunais Federais. No entanto, como já dito, na prática, ocorre exatamente o oposto. São cada vez mais raros os recursos extraordinário e especial efetivamente julgados, em seu mérito, pelos Tribunais Superiores. O julgamento desses recursos encontra uma barreira praticamente intransponível: os chamados pressupostos processuais.

Inúmeras súmulas foram editadas, tanto pelo antigo Tribunal Federal de Recursos quanto pelos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, regulando, na esfera processual, a admissão dos recursos extraordinário e especial. Dentro desse quadro, muitas vezes, a função precípua dos recursos constitucionais é esquecida, restando apenas um mero exame da questão em seu aspecto puramente processual, o que é negativo não só para as partes litigantes mas para toda a coletividade, já que questões de suma

relevância deixam de ser pacificadas pelas Cortes máximas. Na verdade, vivemos o império do processualismo e formalismo, no qual resta relegado, a um segundo plano, o próprio Direito, em sua essência mais pura.

Imbuído desse espírito, o Congresso Nacional, recentemente, promulgou a Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998, que introduziu o parágrafo 3º ao artigo 542 da lei adjetiva civil, contendo o seguinte texto, *verbis*:

“Art. 542. (...)

Par. 3º O recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra a decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte no prazo para interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões.”

Na verdade, o supratranscrito texto gerou um novo e gigantesco óbice processual para a apreciação e julgamento dos recursos extraordinário e especial.

Como se não bastassem todas as dificuldades geradas pelo legislador para a admissão desses recursos, surge essa nova, que contraria os mais mezinhas princípios insculpidos na Carta Magna de 1988.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Resolução nº 01, de 12/3/99, recepcionou a nova regra do referido parágrafo 3º, e estabeleceu o local onde deverá ser retido o recurso especial interposto contra decisões interlocutórias, *verbis*:

“Resolução nº 01:

Art. 1º - Os recursos especiais interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar ou de embargos à execução, bem como os agravos de instrumento, visando a que sejam admitidos, aguardarão, no Superior Tribunal de Justiça, a remessa do especial relativo à decisão final da causa.

Ocorre que o referido texto legal fere frontalmente inúmeros princípios processuais e constitucionais. Existem decisões interlocutórias que simplesmente não podem aguardar o final da lide para se-



rem julgadas, sob pena de perecer o direito pleiteado pelas partes, gerando ao litigante prejuízos irreparáveis.

Uma decisão que nega uma medida liminar em um procedimento cautelar, consubstanciada em uma interpretação errônea de determinada norma federal, não poderá ficar pendente de julgamento até a sentença de mérito. Se uma ação cautelar foi interposta, subentende-se que se trata de uma medida de urgência, que não pode aguardar uma decisão de mérito. O seu não julgamento imediato poderá gerar a ineficiência da própria ação principal, já que exerce função acautelatória. Nesse caso, seria o mesmo que o legislador determinar a impossibilidade de interposição de recursos extraordinário e especial no âmbito das medidas cautelares, já que, nas hipóteses de liminares em cautelar, o tempo é o fator mais importante, sendo irrelevante, insuficiente e desnecessária a concessão da medida ao final da lide.

Em vista de tais fatos, conclui-se que o novo texto legal fere o princípio do devido processo legal, ou *due process of law*, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. A Carta Magna estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Como salienta o professor Galdino da Costa, em sua obra *Princípios Gerais do Processo Civil*, 1997, Procarn, pág. 33, esse princípio consiste "na garantia da utilização do instrumento adequado e útil, previamente estabelecido em lei, para o acerto, realização, conservação e defesa dos direitos do indivíduo".

O parágrafo 3º do artigo 542 do Código de Processo Civil viola, também, o direito a ampla defesa das partes litigantes. Como já dito, o momento e a oportunidade de uma decisão interlocutória muitas vezes é mais vital que a própria decisão de mérito. O legislador, ao limitar o momento em que serão apreciados os recursos extraordinário e especial contra essas decisões, deixou de observar um dos mais sagrados princípios constitucionais, previsto no artigo 5º, inciso LV, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos cabíveis.

Ninguém pode sofrer prejuízo, ocasionado por uma decisão interlocutória ou meritória, sem que tenha tido a oportunidade para se

defender e contrapor provas às que foram produzidas pela parte contrária. Assim, ao impedir o acesso dos litigantes às Cortes Supremas, mesmo que temporariamente, o legislador restringiu o direito a ampla defesa, garantia constitucional do indivíduo.

Cumprido destacar, ainda, que a referida norma legal também viola o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, já que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independente da fase processual em que ela ocorreu.

Além desses princípios constitucionais, os novos recursos retidos violam também dois importantes princípios do direito processual: os princípios da economia e da celeridade processual.

Segundo Chiovenda, "o princípio da economia processual, que mais não é que a aplicação do princípio de menor esforço à atividade jurisdicional, e não só em cada processo, mas igualmente em referência a vários processos relacionados entre si: importa em obter o máximo resultado na atuação da lei com o mínimo emprego possível de atividade processual" (*in Instituições*, 1º vol., p. 100/101, cit. na obra do professor Galdino). Desse princípio, prossegue Chiovenda, se origina a solicitude das leis processuais no simplificar e facilitar o curso do processo.

Por sua vez, o princípio da celeridade cuida da organização do processo de maneira que o seu desenvolvimento e término ocorram no menor tempo possível.

Diante disso, é possível constatar que os novos "recursos retidos" contrariam frontalmente os dois princípios supramencionados. Isso porque postergam a apreciação de eventuais recursos extraordinário e especial interpostos contra decisões interlocutórias até o julgamento dos possíveis recursos extraordinário e especial interpostos contra a decisão de mérito da ação. Na eventualidade de serem providos os "recursos retidos", toda a atividade processual desenvolvida, desde sua interposição, poderá vir a se tornar nula, acarretando uma injustificável perda de tempo e de dinheiro para as partes. Dessa forma, não pode, em hipótese alguma, prosperar a norma contida no parágrafo 3º do artigo 542 do Código de Processo Civil.

## VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

### BRASÍLIA

Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco S  
Edifício Empire Center, 12º andar  
70070-100 Brasília DF  
Tel.: 061 323 6666  
Fax: 061 226 7681  
E-mail : vnadvs@tba.com.br

### RIO DE JANEIRO

Av. Almirante Barroso, 2 - 15º andar  
20031-001 Rio de Janeiro RJ  
Tel.: 021 240 1182  
Fax: 021 220 9645

### SÃO PAULO

Praça Antônio Prado, 33 - 20º andar  
Salas 2001 a 2007  
01010-010 São Paulo SP  
Tel.: 011 3105 0326  
Fax: 011 3105 7849  
E-mail : vicnog@nutecnet.com.br

Conforme salientou o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, o escopo da nova sistemática é evitar que processos, nos quais ainda não proferida decisão final nas instâncias ordinárias, subam uma ou mais vezes ao Supremo Tribunal Federal e/ou ao Superior Tribunal de Justiça para a definição de questões concernentes a decisões interlocutórias, a saber, decisões que no curso do processo resolvem questões incidentes.

No entanto, apesar da nova regra, os ministros do Superior Tribunal de Justiça vêm, muitas vezes, se recusando em executá-la, quando vislumbram que sua aplicabilidade irá acarretar prejuízos às partes. Isso ocorreu nos autos do agravo de instrumento nº 240.353 - SP, julgado em 25 de junho de 1999, em que foi relator o ministro Eduardo Ribeiro, valendo citar trecho do julgado:

“Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que julgou intempestivo agravo de instrumento. Nesse discutiu-se acerca de honorários de perito, fixados pelo magistrado de primeiro grau. A princípio, portanto, enquadrar-se-ia na hipótese do parágrafo 3º, do artigo 542 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 9.756/98, segundo o qual o recurso ficaria retido nos autos, somente sendo processado se o reiterar a parte, no prazo para interposição de recursos contra decisão final, ou para contra-razões.

“Em determinados casos, todavia julgamento do recurso especial, interposto contra a decisão interlocutória, em conjunto com aquele apresentado da decisão final, pode implicar seu esvaziamento, retirando-lhe qualquer eficácia. Ocorre que a lei não poderia restringir os casos para os quais a Constituição prevê recurso especial. Assim, nessas hipóteses, a nova norma processual há de ser interpretada conforme a Constituição, para permitir, diante de tal singularidade, o julgamento do recurso.”

Da mesma forma, entendeu o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, em julgado datado de 16 de agosto de 1999, na Medida Cautelar nº 1883-RS, cumprindo salientar trecho da decisão:

“No caso, o que se pretende, em verdade, é antecipar os efeitos do julgamento do recurso especial. Com efeito, a concessão da liminar

tornaria sem finalidade o processamento daquele apelo, uma vez que, ficando retido nos autos até a decisão final proferida na ação de rito ordinário, quando esta Corte viesse a se pronunciar sobre a competência, o feito já teria tramitado perante a Justiça Estadual. Em outras palavras, a alegada lesão não restaria evitada, já que se transporia para a autora da ação caso o recurso especial viesse a ser desacolhido.

“Por outro lado, a permanência do apelo especial retido nos autos, nesse caso, poderia causar prejuízos à economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional, em face do risco de que a demanda tramitasse até o julgamento final perante uma justiça a ser possivelmente declarada incompetente nesta instância especial.”

Por fim, cabe citar outro julgado do ministro Sálvio de Figueiredo, datado de 12/5/99, na Medida Cautelar 1.703-SP:

“Todavia, não se pode conceber a letra da lei sem ter em conta a finalidade que a direciona. Com efeito, há situações em que a permanência do recurso especial retido nos autos pode frustrar o exame da questão por um órgão julgador, como, por exemplo, em razão da urgência da medida a ser tomada. É que a lesão ou ameaça a direito não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.”

Apesar dos ministros do Superior Tribunal de Justiça estarem formando uma jurisprudência contrária à aplicação irrestrita do parágrafo 3º do artigo 542 do Código de Processo Civil, deve o Poder Judiciário apresentar uma solução definitiva para a questão, sob pena de onerar, ainda mais, os litigantes, obrigados a ingressarem com medidas cautelares para verem apreciados seus recursos contra decisões interlocutórias.

Assim, com o intuito de encerrar as discussões acerca da temática, já que existem inúmeras e indiscutíveis violações a princípios constitucionais na nova norma legal, cabe àquelas entidades legitimadas para tanto suscitarem a inconstitucionalidade da Lei nº 9.756/98, em nome dos princípios legais máximos que regem o ordenamento jurídico pátrio.



#### Rio de Janeiro:

Av. Rep. do Chile, 230/6º andar - CEP 20031-170 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL  
Tel: (21) 524-4212 Fax: (21) 524-3344  
e-mail: dancia@dancia.com.br - http://www.dancia.com.br

#### São Paulo:

Rua Iguatemi, 192 /CJ. 73 - CEP 01451-010 - São Paulo - SP - BRASIL  
Tel: (11) 829-9856/829-5607 Fax: (11) 820-2946  
e-mail: alicia.shores@dancia.com.br - http://www.dancia.com.br

#### Sócios:

Denis Allan Daniel  
Vladio Daniel  
Alicia Kristina Daniel Shores  
Nellie Anne Daniel Shores  
Henry Knox Sherrill  
Rodrigo S. Bonan de Aguiar

## INDENIZAÇÕES PELAS INFRAÇÕES AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

# RESOLUÇÃO DA ABPI

A ABPI CONSTITUIU UM GRUPO DE TRABALHO PARA PROPOR MODIFICAÇÕES NA SISTEMÁTICA DE INDENIZAÇÕES POR INFRAÇÕES AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, TENDO O CONSELHO DIRETOR APROVADO, EM 27 DE JANEIRO DE 2000, A RESOLUÇÃO ABAIXO TRANSCRITA.

A questão relativa à satisfação dos danos decorrentes das infrações aos direitos de propriedade intelectual, independentemente da comprovação do montante do prejuízo, mereceu renovada análise por parte da ABPI, levando à presente resolução.<sup>1</sup>

Nos casos de violação dos direitos de propriedade intelectual, a certeza do dano decorre diretamente da prática do ilícito, tendo em vista que, no mínimo, uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial seria devida. Não há, desta forma, qualquer necessidade de comprovação de prejuízo para se ter a certeza do dano decorrente da violação aos direitos de propriedade intelectual.

Por outro lado, a difícil comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos tem muitas vezes levado aqueles que tiveram os seus direitos de propriedade intelectual infringidos a receber indenizações de valor inferior à lesão sofrida, apesar de o artigo 948 do Código Civil determinar que “nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado”.

Entende, assim, a ABPI que:

1- O titular do direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio deve poder escolher entre a compensação pelo dano comprovado ou razoavelmente estimado, incluindo lucros cessantes (não menos do que uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial) e/ou lucros ilegais obtidos pelos réus, como resultado específico da violação. Essa escolha deve poder ser feita antes ou depois de as responsabilidades terem sido estabelecidas, e de o titular do direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio ter tido a oportunidade de obter todas as informações relevantes.

2- No caso de infração dos direitos de propriedade intelectual, por culpa ou dolo, o titular do direito ou o detentor do segredo deve poder receber indenização punitiva de não menos que três vezes o valor resultante da escolha feita de acordo com o item 1 acima.

2.1- A pena privativa de liberdade deve poder ser suspensa caso o juiz entenda que a indenização punitiva efetivada constituiu medida suficiente para prevenir a reincidência do réu primário no ilícito.

2.2- Caso o infrator prove que a violação ao direito de propriedade intelectual não decorreu de culpa ou dolo, o titular do direito ou segredo deve receber ao menos uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial, cujo valor não deve ser inferior a 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) com o ilícito praticado.

3- O titular de direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio deve ter sempre o direito a uma remuneração razoável pelo uso não autorizado de seu direito ou segredo, de não menos do que 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) com o ilícito praticado.

3.1- Uma indenização maior deve poder ser estimada levando em consideração o valor econômico do uso do direito ou segredo infringido.

3.2- Não se conhecendo o volume de vendas do autor da violação do direito ou segredo, o juiz, na ausência de disposição legal específica, deve arbitrar quantia fixa pela remuneração do direito autoral, marca ou patente ou segredo de indústria ou comércio, levando em consideração o valor econômico do uso do direito ou segredo infringido.

3.3- O dano moral resulta da própria violação ao direito, devendo também ser indenizado sem qualquer necessidade de prova de prejuízo material.

4- O titular de direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio tem o direito de reclamar uma compensação pelos prejuízos sofridos através de suas subsidiárias e licenciados, exclusivos ou não. Em hipótese alguma pode o titular, a subsidiária ou licenciado manter reclamações baseadas nos mesmos prejuízos.

5- Quando um réu tiver sido erroneamente submetido a medidas provisórias, tais como uma liminar, além dos custos a que terá direito como parte vencedora, ele também terá o direito a uma compensação total pelo dano que sofreu como resultado das medidas provisórias.

6- A parte perdedora deverá pagar os honorários totais dos advogados da parte vencedora razoavelmente incorridos.

1. A ABPI já se manifestou, anteriormente, no sentido de que a simples violação dos direitos de propriedade intelectual obriga à satisfação do dano (resolução aprovada em 29/8/86).



# INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO OTTO B. LICKS

## **DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO - ACORDO TRIPS DA OMC: PAINEL DA OMC VAI JULGAR SE O TERMO DAS PATENTES CONCEDIDAS PELO CANADÁ ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO TRIPS VIOLA O DISPOSTO NESTE ACORDO DA OMC**

O Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial de Comércio estabeleceu recentemente um painel que decidirá se o termo das patentes concedidas pelo Canadá antes da entrada em vigor do TRIPS viola o disposto neste acordo da OMC.

O procedimento foi iniciado pelos Estados Unidos através do pedido de consulta encaminhado ao Órgão de Solução de Controvérsias (WT/DS170/1), alegando a violação dos artigos 33, 65 e 70 do TRIPS pela lei canadense de patentes, que não estendeu o prazo de 17 anos concedidos aos pedidos de patente que foram depositados até 1º de outubro de 1989.

Os Estados Unidos alegam, em seu pedido de consulta, que o Acordo TRIPS obriga que todos os membros concedam um prazo de proteção de 20 anos para patentes de invenção, contados da data do depósito do pedido. Adicionalmente, alegam que o TRIPS também exige que todos os membros concedam este prazo mínimo de 20 anos para todas as patentes em vigor na data de aplicação do TRIPS para o membro em questão.

Entretanto, segundo os Estados Unidos, a lei de patentes canadense não concede o prazo mínimo de 20 anos de proteção para as patentes que foram depositadas até 1º de outubro de 1989, e que estariam em vigor na data de aplicação do TRIPS para o Canadá (1º de janeiro de 1996).

Não é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos faz um pedido de consulta sobre o prazo de vigência de patentes concedidas por um membro antes da entrada em vigor do TRIPS, mas que ainda não tinham caído em domínio público na data da aplicação deste acordo da OMC. No passado, um pedido de consulta similar foi encaminhado ao governo

de Portugal (WT/DS37/1/IP/D/3), que decidiu promulgar o Decreto-Lei nº 141/96, confirmando que todas as patentes que estavam em vigor em Portugal no dia 1º de janeiro de 1996 tiveram seu termo de proteção estendido, passando a ser de 20 anos contados da data do depósito. Depois da promulgação do Decreto-Lei nº 141/96 pelo governo português, os dois países notificaram a OMC que haviam chegado a um acordo aceitável para as duas partes (IP/D/3/add.1).

## **DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO - ACORDO TRIPS DA OMC: PAINEL DA OMC VAI JULGAR SE A FALTA DE PROTEÇÃO PARA RESULTADOS DE TESTES E OUTROS DADOS NÃO DIVULGADOS QUE FORAM APRESENTADOS AO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ARGENTINO VIOLA O DISPOSTO NO TRIPS**

O Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial de Comércio estabeleceu recentemente um painel que decidirá se a falta de proteção para resultados de testes e outros dados não divulgados apresentados ao órgão de vigilância sanitária argentino (para aprovar a comercialização de produtos) viola o disposto no Acordo TRIPS.

O procedimento foi iniciado pelos Estados Unidos através do pedido de consulta encaminhado ao Órgão de Solução de Controvérsias (WT/DS171/1), alegando a violação dos artigos 39.3 e 65.5 do TRIPS pelo Regulamento 440/98 argentino.

Os Estados Unidos alegam, em seu pedido de consulta, que o Acordo TRIPS exige que todos os membros concedam proteção contra o uso comercial de dados não divulgados e de resultados de testes confidenciais que são submetidos aos órgãos governamentais que concedem registro para comercialização (tais como fármacos, medicamentos e produtos agroquímicos). Adicionalmente, alegam que o TRIPS também proíbe a diminuição dos padrões de proteção durante o período de transição do artigo 65 (conhecida como *standstill clause*).

Entretanto, segundo os Estados Unidos, o Regulamento 440/98 revogou, durante o período de transição do artigo 65, a proteção existente na Argentina para estes dados não divulgados, que eram protegidos por um prazo de dez anos.

## **DIREITO COMPARADO - ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PATENTÁRIA DA GRÃ-BRETANHA: A LEGISLAÇÃO SOBRE LICENÇAS COMPULSÓRIAS DA GRÃ-BRETANHA FOI ALTERADA PARA CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 31 DO ACORDO TRIPS DA OMC**

O Parlamento aprovou recentemente (Statutory Instrument nº 1899) alterações na legislação de patentes da Grã-Bretanha (Patents Act 1977 e Patents Rules 1995) visando adequar o sistema de licenças compulsórias ao que dispõe o Acordo TRIPS da OMC. A legislação ainda faz outra importante modificação, considerando como "país unionista" todo e qualquer membro da OMC.

A principal alteração no regime de licença compulsória na Grã-Bretanha foi a criação de dois padrões na legislação patentária para a concessão de licenças compulsórias. Um desses padrões, estabelecido no artigo 48A, deve ser utilizado caso o titular da patente objeto do pedido de licença compulsória seja membro da OMC. O segundo padrão, estabelecido no artigo 48B, deve ser utilizado caso o titular da patente objeto do pedido de licença não seja um membro da OMC.

A diferença entre os dois padrões pode ser facilmente notada. No caso de licenças compulsórias para patentes cujos titulares são membros da OMC, a falta de exploração local do objeto patenteado não é fundamento para a concessão de uma licença compulsória. Esta diferença nos padrões é facilmente exemplificada pelos artigos 48A.(1) e 48B.(1). O novo texto legal na legislação do Reino Unido para licenças compulsórias é o seguinte:



**Regime legal para concessão de licenças compulsórias pela Grã-Bretanha para patentes de titulares membros da OMC**

"Compulsory licences: WTO proprietors

48A. - (1) In the case of an application made under section 48 above in respect of a patent whose proprietor is a WTO proprietor, the relevant grounds are-

(a) where the patented invention is a product, that a demand in the United Kingdom for that product is not being met on reasonable terms;

(b) that by reason of the refusal of the proprietor of the patent concerned to grant a licence or licences on reasonable terms-

(i) the exploitation in the United Kingdom of any other patented invention which involves an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention for which the patent concerned was granted is prevented or hindered, or

(ii) the establishment or development of commercial or industrial activities in the United Kingdom is unfairly prejudiced;

(c) that by reason of conditions imposed by the proprietor of the patent concerned on the grant of licences under the patent, or on the disposal or use of the patented product or on the use of the patented process, the manufacture, use or disposal of materials not protected by the patent, or the establishment or development of commercial or industrial activities in the United Kingdom, is unfairly prejudiced.

(2) No order or entry shall be made under section 48 above in respect of a patent whose proprietor is a WTO proprietor unless-

(a) the applicant has made efforts to obtain a licence from the proprietor on reasonable commercial terms and conditions; and

(b) his efforts have not been successful within a reasonable period.

(3) No order or entry shall be so made if the patented invention is in the field of semi-conductor technology.

(4) No order or entry shall be made under section 48 above in respect of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(b)(i) above unless the comptroller is satisfied that the proprietor of the patent for the other invention is able and willing to grant the proprietor of the patent concerned and his licensees a licence under the patent for the other invention on reasonable terms.

(5) A licence granted in pursuance of an order or entry so made shall not be assigned except to a person to whom the patent for the other invention is also assigned.

(6) A licence granted in pursuance of an order or entry made under section 48 above in respect of a patent whose proprietor is a WTO proprietor-

(a) shall not be exclusive;

(b) shall not be assigned except to a person to whom there is also assigned the part of the enterprise that enjoys the use of the patented invention, or the part of the goodwill that belongs to that part;

(c) shall be predominantly for the supply of the market in the United Kingdom;

(d) shall include conditions entitling the proprietor of the patent concerned to remuneration adequate in the circumstances of the case, taking into account the economic value of the licence; and

(e) shall be limited in scope and in duration to the purpose for which the licence was granted."

**Regime legal para concessão de licenças compulsórias pela Grã-Bretanha para patentes de titulares que não são membros da OMC**

"Compulsory licences: other cases.

48B. - (1) In the case of an application made under section 48 above in respect of a patent whose proprietor is not a WTO proprietor, the relevant grounds are-

(a) where the patented invention is capable of being commercially worked in the United Kingdom, that it is not being so worked or is not being so worked to the fullest extent that is reasonably practicable;

(b) where the patented invention is a product, that a demand for the product in the United Kingdom-

(i) is not being met on reasonable terms, or

(ii) is being met to a substantial extent by importation from a country which is not a member State;

(c) where the patented invention is capable of being commercially worked in the United Kingdom, that it is being prevented or hindered from being so worked-

(i) where the invention is a product, by the importation of the product from a country which is not a member State,

(ii) where the invention is a process, by the importation from such a country of a product obtained directly by means of the process or to which the process has been applied;

(d) that by reason of the refusal of the proprietor of the patent to grant a licence or licences on reasonable terms-

(i) a market for the export of any patented product made in the United Kingdom is not being supplied, or

(ii) the working or efficient working in the United Kingdom of any other patented invention which makes a substantial contribution to the art is prevented or hindered, or

(iii) the establishment or development of commercial or industrial activities in the United Kingdom is unfairly prejudiced;

(e) that by reason of conditions imposed by the proprietor of the patent on the grant of licences under the patent, or on the disposal or use of the patented product or on the use of the patented process, the manufacture, use or disposal of materials not protected by the patent, or the establishment or development of commercial or industrial activities in the United Kingdom, is unfairly prejudiced.

(2) Where-

(a) an application is made on the ground that the patented invention is not being commercially worked in the United Kingdom or is not being so worked to the fullest extent that is reasonably practicable; and

(b) it appears to the comptroller that the time which has elapsed since the publication in the journal of a notice of the grant of the patent has for any reason been insufficient to enable the invention to be so worked, he may by order adjourn the application for such period as will in his opinion give sufficient time for the invention to be so worked.

(3) No order or entry shall be made under section 48 above in respect of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(a) above if-

(a) the patented invention is being commercially worked in a country which is a member State; and

(b) demand in the United Kingdom is being met by importation from that country.

(4) No entry shall be made in the register under section 48 above on the ground mentioned in subsection (1)(d)(i) above, and any licence granted under section 48 above on that ground shall contain such provisions as appear to the comptroller to be expedient for restricting the countries in which any product concerned may be disposed of or used by the licensee.

(5) No order or entry shall be made under section 48 above in respect of a patent on the ground mentioned in subsection (1)(d)(ii) above unless the comptroller is satisfied that the proprietor of the patent for the other invention is able and willing to grant to the proprietor of the patent concerned and his licensees a licence under the patent for the other invention on reasonable terms."





# AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

## 2000

### ABRIL

3-4 (WASHINGTON)

ABA-IPL SECTION, 2000 Spring CLE Meeting  
Local: Omni-Shoreham Hotel, Washington, DC, U.S.A.  
Informações: tel. 00xx1 312 988-5639

3.4-10.7 (RIO DE JANEIRO)

ABAPI  
XIII Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial - Regime da Lei nº 9.279, de 14/5/96  
Local: CTR - Centro de Treinamento, Rua Uruguaiana, 10 - 2º andar, Centro, RJ  
Informações: Secretaria da ABAPI, tel. (0xx21) 262-3198

8 (WASHINGTON)

AIPLA  
Advanced Biotechnology/Chemical Patent Practice Seminar,  
Advanced Electronic and Computer Patent Practice Seminar  
Local: Omni-Shoreham Hotel, Washington, DC, U.S.A.  
Informações: tel. 00xx1 703-415-0780

8-15 (SORRENTO)

AIPPI  
Executive Committee Meeting  
Local: Sorrento, Itália

13-14 (WASHINGTON)

CLA  
29th Annual CLA Meeting and Y2K Wrap-up Millennium World Computer Law Congress  
Local: Washington Monarch Hotel, Washington, DC, U.S.A.  
Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402, Fairfax, VA 22031  
Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028  
E-mail: clanet@aol.com

29.4.3.5 (DENVER)

INTA  
International Trademark Association  
Local: Denver Convention Center, Denver, Colorado, U.S.A.  
Informações: tel. 00xx1 212 768-9887

### MAIO

4-5 (LONDRES)

International Patent and Technology Licensing in the 21<sup>st</sup> Century  
Hawksmere Business Law International  
Local: Posthouse Regent's Park, Carburton Street, London W1P 8EE  
Informações: Customer Services, Hawksmere plc, 12-18 Grosvenor Gardens, London SW1W 0DH, England

## 2000

Tel.: 00xx44 207 881-1841 / Fax: 00xx44 207 730-4293  
E-mail: bookings@hawksmere.co.uk  
Internet: http://www.hawksmere.co.uk

10-12 (NOVA IORQUE)  
LES (U.S.A. & CANADA)

2000 Summer Meeting  
Local: Marriott Marquis, New York, NY, U.S.A.  
Informações: tel. 00xx1 703 836-3106

11.5-2.6 (GENEBRA)

WIPO  
Diplomatic Conference for the Adoption of the Patent Law Treaty  
Local: Genebra, Suíça

17-19 (PITTSBURGH)

AIPLA  
Spring Meeting  
Local: The Westin William Penn, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.  
Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

21-24 (AMSTERDAM)

LES  
Licensing Executives Society International, Annual Conference  
The LES 2000 Conference - A World of Innovation  
Local: Hotel Krasnapolsky, Amsterdam, Holanda  
Informações: Lidy Groot Congress Events,  
E-mail: amsterdam2000@benelux.les-europe.org

LES 2000 Conference Secretariat c/o LGCE,  
P.O. Box 83005, NL-1080 AA Amsterdam  
Tel.: 00xx31 20 679 3218 / Fax: 00xx31 20 675 8236

26 (NOVA ORLEANS)

AIPLA  
Advanced Biotechnology/Chemical Patent Practice Seminar  
Advanced Electronic and Computer Patent Practice Seminar  
Local: Fairmont Hotel, New Orleans, Louisiana, U.S.A.  
Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

### JUNHO

9 (SÃO FRANCISCO)

AIPLA  
Biotechnology/Chemical Patent Practice Seminar  
Computer Patent Practice Seminar  
Local: Crowne Plaza Hotel, San Francisco, California, U.S.A.  
Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

11-17 (VANCOUVER)

FICPI  
World CONGRESS  
Local: Vancouver, Canadá



XX SEMINÁRIO  
DA PROPRIEDADE  
INTELECTUAL

# XX SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

21 E 22 DE AGOSTO - SÃO PAULO - HOTEL TRANSAMÉRICA

## PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA E DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS NO III MILÊNIO

### Programa

#### 21 de agosto - segunda-feira

- 8h00 *Inscrições - entrega de material*
- 8h30 *Cerimônia de abertura*
- 9h30 *Plenária*  
**A proteção da tecnologia - dicotomia sistema de patente - segredo de negócio**  
Robert Sherwood (*International Business Counsellors*)  
Bernard Remiche (*Van Bunnan, Remiche, Druyland & Ferrant*)  
Ozires Silva (*Diretor Titular do Departamento de Tecnologia: FIESP e Consultor de Empresas*)  
Luiz Antonio Barreto de Castro (*Embrapa - Cenargen*)  
Moderador: Luiz Leonardos (*Momsen, Leonardos & Cia.*)
- 12h30 *Almoço*
- 14h00 *Painel 1*  
**O regime jurídico das criações empresariais e terceirizadas**  
José Carlos Costa Netto (*Ex-presidente do CNDA e advogado em São Paulo*)  
Elisabeth Kasznar Fekete (*Momsen, Leonardos & Cia.*)  
Moderador: Ricardo L.S. Carvalho (*Volkswagen do Brasil Ltda.*)
- Painel 2*  
**O artigo 132 da LPI: a extensão dos direitos sobre a marca**  
Carlos Henrique de C. Fróes (*Fróes, Luna & Fróes Advogados*)  
Lélio Denicoli Schmidt (*Advocacia Pietro Ariboni S/C*)  
Moderador: José Roberto d'Afonseca Gusmão (*Gusmão & Labrunie S/C Ltda.*)
- 16h00 *Plenária*  
**Propriedade intelectual na Internet: proteção de banco de dados - proteção de métodos comerciais**  
Prof. Carlos A. Villalba (*Villalba & Lipszyc*)  
Ronald S. Laurie (*Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP*)  
Moderadora: Lilian de Melo Silveira (*Lilian de Melo Silveira Advogados Associados*)
- 18h00 *Coquetel de confraternização*

#### 22 de agosto - terça-feira

- 9h00 *Plenária*  
**Responsabilidade civil e penal do empresário**  
Prof. Miguel Reale Jr. (*Professor da Faculdade de Direito da USP e advogado*)  
Des. Antonio Cezar Peluso (*Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo*)  
Moderador: Luis Fernando Ribeiro Matos (*Matos & Associados Advogados*)
- 11h00 *Painel 3*  
**A exploração de patentes e o período de graça no regime da lei atual**  
Antonio Mauricio Pedras Arnaud (*Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo S/C*)  
Francisco Carlos Rodrigues Silva (*Gusmão & Labrunie S/C Ltda.*)  
Moderador: Gabriel Di Blasi Junior (*Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados S/C Ltda.*)
- Painel 4*  
**Efeitos da averbação de contratos no INPI**  
Juliana L.B. Viegas (*Trench, Rossi e Watanabe Advogados*)  
Onurb Couto Bruno (*Bruno & Figueiredo Advogados*)  
Moderador: Luiz Henrique Oliveira do Amaral (*Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira*)
- 12h30 *Almoço*
- 14h00 *Plenária*  
**A regulamentação dos nomes de domínio**  
Demi Getschko (*Broadcast Teleinformática Ltda.*)  
Michael S. Mensik (*Baker & McKenzie*)  
Moderador: Manoel J. Pereira dos Santos (*Santos, Remor e Furriela Advogados*)
- 16h00 *Plenária*  
**TRIPs - conflitos com a legislação interna de propriedade intelectual**  
Arnold Wald (*Prof. da Faculdade de Direito da UERJ e advogado*)  
Luís Olavo Baptista (*Prof. da Faculdade de Direito da USP e advogado*)  
Moderador: Gustavo Starling Leonardos (*Momsen, Leonardos & Cia.*)
- 18h00 *Encerramento*  
José Antonio B. L. Faria Correa (*Presidente da ABPI*)

Organização



Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506  
20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866  
E-mail: abpi@abpi.org.br  
Web Site: <http://www.abpi.org.br>

# PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA E DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS NO III MILÊNIO

# XX SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

**SÃO PAULO - HOTEL TRANSAMÉRICA  
21 E 22 DE AGOSTO DE 2000**

Organização



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506

20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866

E-mail: [abpi@abpi.org.br](mailto:abpi@abpi.org.br)

Web Site: <http://www.abpi.org.br>

Grupo Brasileiro da

**AIPPI**

Association Internationale pour la  
Protection de la Propriété Industrielle

**LES**

Licensing Executives Society

**ASIPI**

Asociación Interamericana de  
la Propiedad Industrial

**LIDC**

Ligue Internationale du Droit de la  
Concurrence

Apoio

**INPI**

Instituto Nacional da Propriedade  
Industrial

**ABAPI**

Associação Brasileira dos Agentes  
da Propriedade Industrial

**ASPI**

Associação Paulista da Propriedade  
Industrial