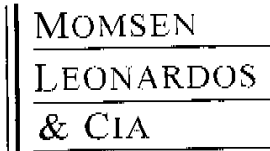


FROM : MLC

FAX NO. : 552125183152

23 Oct. 2003 01:56PM P1



23 de outubro de 2003

ENDERÇO / VISITING ADDRESS
 RUA TEÓFILO OTONI 63 / 10º andar
 CENTRO
 20080-080 RIO DE JANEIRO - RJ
 BRASIL

TEL.: (21) 2518-2264
 FAX: (21) 2518-3152

E-MAIL: momsen@leonardos.com.br
 http://www.leonardos.com.br

ENDERÇO POSTAL / POSTAL ADDRESS
 CAIXA POSTAL / P.O. BOX 21214
 AGÊNCIA PRAÇA MAJÁ
 20110-970 RIO DE JANEIRO - RJ
 BRASIL

**Ilmo. Sr.
 Dr. LÉLIO SCHMIDT**
 Av. Rio Branco, 277/5º
 Centro
 20047-900 Rio de Janeiro, RJ

Fax nº 2532-5866
 Total de págs: 8

RE.: Parecer sobre Projeto de Lei nº 139/99
 (N/ref: PGI Luiz Leonardos)

Prezados Lélio e José Carlos,

Acerca do Projeto de Lei do Deputado Alberto Goldman (PL 139/99), tive oportunidade, já há bastante tempo, de apresentar um Parecer que foi aprovado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, no qual procurei mostrar que o Deputado não entendeu o significado ou a razão de ser a exaustão do direito apenas nacional.

Estou anexando uma cópia do citado Parecer para o que possa ser de útil à ABPI.

Cordialmente,


 Luiz Leonardos

c.c: Dr. José Carlos Vaz Dias
 Fax nº 3981-0090

LL/mcf/anexo

- Tomaz Francisco Leonardos
- Luiz Leonardos
- Marcelo Leonardos
- Ricardo Leonardos
- Ricardo do Couto Leonardos
- Guilherme Leonardos
- Cláudio Francisco Leonardos
- Danilo Luiz de Oliveira Dória
- Filipe de Moraes Peckol
- Ana Luísa Momena Coimbra
- Antônio Carlos Ramos
- Claudio G. Cortizo
- Carlos Graunert
- Cláudio Roberto Barbosa*
- Edwardo Gilman Roman
- Fernando Serra Leonardos
- Guilherme José Ferreira Barbosa
- José Luiz d'Oray Fagan Vianna
- Luiz Staffing
- Luciano Pradim
- Marcelo Correias Leite
- Marcelo de Oliveira Müller
- Cláudio Renato Lúcio
- Rodrigo A. de Ouro Preto Santos
- Ronaldo M. Varela Nunes
- Rosane Rogo Tavares da Silva
- Sônia de Moura Souza
- Adriano Linhares Jara
- Adriana Muelo Costa Bricht
- Adriana Xavier de Paula
- Alexandre Kaprielian Casar
- Alexandre Frágoso Machado
- Alexandre Magno de Lino
- Ana Luísa Magalhães Vianna
- Ana Lucia F. Riquie
- Ana Maria Candian
- Ana Paula Pitta de Moura
- Ana Paula Poppo da Silva
- Carlos Eduardo Abelin
- Carina Romantini
- Cláudio Bognini
- Cláudio de Menezes Santos
- Cristina Nóbrega
- Daniela Lin
- Daniela Soares Pimenta Bordin
- Danyele Maia Tavares Goffio
- Diva Duono
- Dulce Maria Mattos Pires
- Edson Souza
- Edwardo Paranhos Montenegro
- Elisa Bostus Mitochewski
- Fabian Ulman Montenegro
- Fernando R. Pascoal Leonardos*
- Francisco Peterson Barreto
- Gabriela Maria Pinto
- Gláucia Dias Guimarães
- Gláucia Ribeiro Giannini
- Guilherme P. Casar J. Dória
- Guilherme C. M. Macielmas
- Guilherme Pizarro M. M. Vieira
- Henri Gorenstein Negr
- Janine Rodrigues de Oliveira
- Júlio André A. Gonçalves
- Leilide Provedel
- Luciano B. Melo de Menezes
- Luciano Jensen de O. Figueiredo
- Marcos A. P. de Farias
- Marcelo Melo Ferreira
- Marcos de Souza P. Mendes
- Maria Amarel Duplato
- Mário Cejlon de Araújo Cavalc
- Maria de Carmo G. Silveira*
- Maria Eugênia Leonardos
- Maria Inês Pinedo
- Michelle Melo da Silva
- Mônica J. C. Wandegem
- Mônica de Cássia P. da Matta
- Mônica Simas Medeiros
- Nair Teixeira da Costa
- Patrícia A. T. Pontual Lemos
- Patrícia Schneider
- Paulo E. Filipeza Domingues
- Pedro César Amaral
- Perla Absara Clark
- Reinaldo Cardoso Costa Bodin
- Sergio Souza
- Simpone Bénédict de Menezes
- Sueli S. Miraly
- Tatiana A. Silveira de Souza
- Tereza Maria dos Santos
- Therese G. Cui Abranches
- Tomaz Henrique Lehnardt
- Vanessa Rodrigues de Silva
- Vivian Guimarães da Lina e Silva
- Viviane Yumy M. Viancin

ABAPI
 ASSOCIADO

**LUIZ LEONARDOS
ADVOGADO**

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO: RIO DE JANEIRO - INSC. 9447

RUA TEÓFILO OTONI, 63 - 10º ANDAR
RIO DE JANEIRO - BRASIL
CEP: 20090-080 - TEL. (021) 518.2264
FAX (021) 233.1642

Relatório sobre o Projeto de Lei nº 139, de 1999, de autoria do ilustre Deputado Alberto Goldman.

Desde a Constituição Imperial até à atual Constituição de 1988, todas elas sempre incluíram em suas garantias, à exceção da carta de 1937, o reconhecimento do direito do inventor, não só como garantia de um direito individual, mas também como veículo para induzir o desenvolvimento.

Assim, a Constituição de 1988, em seu art. 5, XXIX, determina:

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

Muito mais do que condicionante subjetiva da garantia ao inventor, a cláusula final do texto representa, a meu ver, afirmação finalística do que é visado alcançar com a concessão das patentes, ou seja, a realização do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

O texto contitucional resultou de exposição feita à Assembléia Constituinte em trabalho apresentado pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI baseado na tantas vezes repetida exposição de Schumpeter:

" La competencia perfecta implica el libre acceso a todas las industrias. Es completamente cierto dentro del cuadro de esta teoría general, que el libre acceso a todas las industrias es una condición para la óptima distribución de las fuerzas de producción y, por tanto, para la obtención de una producción máxima.

Si nuestro mundo económico consistiese en un cierto número de industrias establecidas que produzcan mercancías no habituales por métodos tradicionales y substancialmente invariables, y si no sucediese nada, a excepción de que los hombres adicionales y los ahorros adicionales se combinasen a fin de establecer nuevas empresas del tipo ya existente, todos los obstáculos para el acceso de estos factores a la industria en que desearan entrar significarian una pérdida para la comunidad. Pero la plena libertad e acceso a una esfera nueva de actividad puede hacer completamente imposible entrar en ella a nadie. La intróducción de nuevos métodos de producción y de nuevas mercancías es difícilmente concebible si existe desde un principio una competencia perfecta y perfectamente rápida. Y esto significa que casi todo lo que llamamos progreso económico es incompatible con ella. De hecho, la competencia perfecta se suspende y se ha suspendido siempre que se ha intruducido alguna novedad - bien automáticamente e en virtud de medidas adoptadas para este fin -, aun cuando en todo lo demás las condiciones siguiesen siendo de competencia perfecta."

(Joseph A. Schumpeter, "Capitalismo, socialismo y Democracia." Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, México, Buenos Aires, 1952, pgs. 148/149).

E Roubier que, além de renomado filósofo do direito foi também um dos maiores especialistas da Propriedade Industrial, salientando:

" Coformément aux idées dégagées par la philosophie du droit le fondement de ces droits peut être cherché dans trois idées différentes:

a) Ce peut être d'abord une idée d'ordre à l'intérieur de la société car l'ordre est la première valeur sociale qui a été recherchée ...

b) Le fondement d'un droit peut être cherché d'autre part dans une idée de justice. Et, sur ce point, la justification est valable pour tous les droits de propriété industrielle.

c) Enfin il reste encore un fondement du droit possible: il réside dans l'idée de progrès.

Cette idée est surtout mise en valeur dans les civilisations développées, mais elle a ses exigences. Or, il est évident que le progrès est surexcité au plus haut point par les inventions ou les créations et, si l'on veut que celles-ci se multiplient, il faut naturellement récompenser leurs auteurs; la plus naturelle et la plus hereuse a paru être ce monopole temporaire d'exploitation, qui constitue l'un des types de droits, en matière de propriété industrielle.

Ainsi ces droits tourneront à l'avantage de la société par l'impulsion donné aux progrès de l'industrie."

(Paul Roubier, "Le Droit de la Propriété Industrielle", Éditions du Recueil Sirey, Paris, 1954, parte geral, Tomo I, pg. 2).

Portanto, a concessão de patentes aos inventos industriais historicamente é usada como modo de estimular a atividade econômica e, através das exclusividades

industrialização das inovações, levando aos consumidores novos produtos e, assim, melhorando a qualidade de vida. Estão aí os novos meios de comunicação, de transportes, medicamentos para o tratamento de doenças antes mortais, entre outros, que bem demonstram a importância da tecnologia.

Mas, se inicialmente, nos primórdios da legislação sobre propriedade industrial, ao final do século XVIII e durante o século XIX, estendendo-se pela primeira metade do século XX, a produção industrial era principalmente, nacional, por inúmeros fatores tornou-se ela em grande parte internacional ou transnacional.

Nesse contexto, desenvolveram-se também as legislações e tratados no campo da propriedade industrial, através das sucessivas revisões da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial, de 1883, hoje em vigor segundo o texto revisto em Estocolmo, em 1967, e do recente Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido pela sua sigla TRIPS, constante do anexo 1C da Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, promulgada no Brasil pelo Decreto 1355, de 30.12.1994.

Nesse movimento que, sem dúvida, tende cada vez mais, à internacionalização, foi feita a revisão da legislação brasileira da propriedade industrial que, após sua longa tramitação, cerca de cinco anos no Congresso Nacional, resultou na atual Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Seguindo os parâmetros traçados pela Constituição e procurando observar os princípios adotados nos tratados internacionais sobre a matéria, a Lei 9279 regula, entre outros assuntos, o reconhecimento do direito do inventor estabelecendo as

condições para a concessão das patentes, determinando o âmbito dos direitos assegurados e o modo do seu exercício.

Mas, lei de um Estado soberano, regula a matéria para produzir efeitos no território sobre o qual tem jurisdição, isto é, os direitos que reconhece a nacionais e estrangeiros, resultantes da lei e dos tratados, vigem e se aplicam no território nacional.

É assim que a concessão de patentes, no Brasil, tem por fim estimular a atividade de criação no Brasil e promover o desenvolvimento econômico no Brasil.

Para isso, os artigos 42 e 43 da Lei 9279 estabelecem quais os direitos abrangidos pela patente e quais os direitos que, por ela, não são alcançados.

A duas exceções destes direitos, entre outras, refere-se o projeto de lei em questão.

Primeiro, à chamada "exaustão do direito", prevista no art. 43, IV, segundo o qual o direito de exclusividade se exaure com a colocação no mercado interno pelo titular da patente, ou com sua autorização, do objeto da patente e, segundo, à chamada "licença compulsória", prevista no art. 68 e seguintes, medida de restrição imposta às patentes que não alcancem ou que disturbem as finalidades para as quais são concedidas.

Os dois dispositivos, como veremos, são intimamente relacionados já que ambos têm por fim permitir o funcionamento regular do mercado. Vejamos cada um deles.

O art. 42, da Lei 9279 assim define o âmbito do direito assegurado pela patente:

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

- I - produto objeto de patente;
- II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

A esse direito de fabricação e comercialização exclusivos, o art. 43 abre várias exceções, entre as quais, aquela referida no projeto de Lei:

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

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

Não existe, portanto, em relação às patentes, um direito de seqüela. Vendido pela titular da patente, ou com sua autorização, o produto no qual se incorpora a invenção, o seu adquirente pode fazer dele o uso que lhe aprouver ou revendê-lo a terceiros, sem que possa ser impedido.

Mas, para isso, é necessário que o produto seja colocado no mercado interno. Procura-se, por aí, garantir a fabricação no país ou, quando o produto for importado, a rede de distribuição aqui estabelecida.

Em complemento, o art. 68, da Lei 9279, estabelece que, se ocorrer abuso de poder econômico ou se não ocorrer a fabricação no território nacional ou se for ela incompleta (art. 68, I e II), o titular da patente será obrigado a permitir a terceiro que promova esta fabricação no país. Neste caso, de acordo com os parágrafos 3º e 4º,

do art. 68, será permitida a chamada "importação paralela", isto é, a importação do produto que incorpora a invenção, pelo prazo de um ano.

Com essas medidas, visa-se estimular a fabricação interna e o abastecimento do mercado. Pode-se, assim, dizer que a "exaustão interna" de direito é corolário da adoção da regra de licença compulsória e vice-versa pois, ou se exige a fabricação interna, como faz o art. 68, e, por consequência, é a colocação no mercado interno que exaure o direito do titular da patente, ou acaso se aceite a "exaustão internacional", isto é, que a colocação do produto no mercado internacional, pelo titular da patente, ou com sua autorização, exaure seu direito, será porque a fabricação fora do Brasil, atenderia ao requisito da exploração efetiva da patente e, portanto, deveria excluir a licença compulsória, como querem alguns, em interpretação mais apressada do que dispõe o art. 27, 1 do TRIPS:

art. 27. 1 - " Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários, serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. "

É muito recente a vigência da Lei 9279 pois, embora datada de 14.05.96, por seu art. 243, só entrou plenamente em vigor em 15.05.97, um ano após a data de sua publicação, ocorrida em 15.05.96. Melhor seria, portanto, aguardar para verificar o que ocorrerá na prática do que, com base em meras suposições, procurar alterá-la, sem perceber as consequências da modificação precipitada, pois, como procuramos demonstrar, é o texto atual da lei que melhor atende aos interesses brasileiros, trazendo a fabricação e, portanto, a industrialização, a criação de empregos, o pagamento de impostos, etc. para dentro do país, e não estimular a importação para ainda mais desbalancear nossas contas, afetando ainda mais negativamente a crise cambial a que se refere o ilustre Deputado.

7

Ademais, como se viu, em caso de qualquer dano, a lei já prevê medida adequada para sua repressão.

Por esses motivos, entendemos que o projeto de lei em causa deveria ser rejeitado.

Rio de Janeiro,

LUIZ LEONARDOS

OAB-RJ. 9847