

Resolução nº 7

Conflito entre o Artigo 27.1 do TRIPs e a Lei nº 9.279/96

A Comissão de patentes da ABPI elaborou um estudo sobre o conflito entre a Lei de Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279/96) e o Artigo 27.1 do TRIPS, aprovado como Resolução pelo Conselho Diretor e pelo Comitê Executivo em 15 de dezembro de 2000.

Introdução

O Escritório de Representação Comercial do Governo dos Estados Unidos (USTR) anunciou que fará uma consulta à Organização Mundial do Comércio (OMC), como parte inicial do procedimento de resolução de disputas junto àquela entidade, referente ao artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial ("LPI"). Este artigo exige a fabricação local completa do produto patenteado e o uso local integral de processo patenteado, sob pena de tornar a patente passível de licença compulsória¹. Segundo o USTR, a referida disposição legal fere o acordo TRIPS, notadamente seu artigo 27.12, que proíbe aos países membros a discriminação na fruição dos direitos de patente baseados, entre outros, no fato de ser o produto patenteado fabricado no país da patente ou importado

Possíveis interpretações dos dispositivos à luz da lei brasileira

A ABPI identifica, com relação à controvérsia em questão, a existência de duas correntes de interpretação:

1. A primeira corrente sustenta inexistir conflito entre o artigo 27.1 do TRIPS e o artigo 68 da LPI, aos seguintes fundamentos:

1.1. O artigo 2.2 do TRIPS expressamente declara que nada nele contido derroga as obrigações decorrentes da Convenção de Paris, que, em seu art. 5º prevê expressamente a concessão de licenças obrigatórias;

1.2. O TRIPS, em sua introdução, bem como em seus artigos 7, 8 e 40, reconhece a necessidade dos países de buscar seus objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

1.3. O próprio TRIPS prevê a concessão de licenças obrigatórias em seus artigos 30 e 31. O artigo 30, ademais, determina expressamente que os países membros podem conceder exceções aos direitos exclusivos conferidos pela patente. Além disso, o artigo 31 é claro no

sentido de facultar aos países membros a previsão de uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, quer pelo Governo, quer por terceiros pelo Governo autorizados.

Ficam atendidas, segundo esta corrente doutrinária, as condições previstas no TRIPS para a concessão de licenças obrigatórias destinadas à fabricação no país do objeto da patente. Não haveria que se falar, então, em violação ao Acordo.

2. A segunda corrente entende que há conflito entre o artigo 27.1 do TRIPS e o artigo 68 da LPI, pelos seguintes fundamentos:

2.1. O artigo 68, §1º da LPI admite que a exploração se dê por importação apenas em caso de inviabilidade econômica. Ainda que seja este o caso, a discriminação se dá pelo simples fato de que o titular fica obrigado a justificar a importação e apresentar provas de que a fabricação local é economicamente inviável.

Se a opção pela importação for por razões de ordem estratégica ou comercial, o titular terá que procurar se valer das exceções do artigo 69 da LPI e justificar o desuso por "razões legítimas". Ainda que estas razões sejam aceitas e a patente não fique sujeita à licença compulsória, a importação não será considerada exploração. O desuso é que estaria sendo justificado.

Segundo esta corrente, então, a discriminação reside no fato de se exigir do titular que comprove a inviabilidade econômica ou justifique a não exploração local, o que cria dúvidas sobre a oponibilidade da patente a terceiros durante toda a sua vigência.

2.2. O § 4º do artigo 68 da LPI estipula que, no caso de importação para exploração da patente, será admitida a importação paralela por terceiros. De acordo com uma leitura conjunta dos artigos 42 e 43, IV da LPI, o titular, de uma forma geral, tem o direito de opor sua patente à importação não autorizada do produto patentado, ainda que ele tenha sido colocado no mercado externo pelo titular ou com seu consentimento. Desta forma, mesmo que se admita a exploração por importação, a lei impõe uma penalidade que é a cassação do direito assegurado pela patente de impedir a importação paralela.

Embora o artigo 6 do TRIPS exclua, textualmente, as questões relativas à exaustão dos direitos de propriedade intelectual do escopo do acordo, isso não altera o fato de que, como consequência de uma discriminação não autorizada pelo artigo 27.1, os direitos garantidos pela patente são restringidos. Ou seja, embora os países membros sejam livres para determinar o âmbito em que ocorre a exaustão, uma vez determinada a extensão dos direitos do titular nesse aspecto, eles não deveriam ser afetados por uma discriminação relativa ao local de fabricação do produto patentado.

Diante desse quadro, a ABPI RESOLVE :

Ambas as opiniões se acham amparadas por argumentos razoáveis. As dificuldades nascem da redação imperfeita dos dispositivos em discussão. Tendo a questão forte acento político, a ABPI deverá acompanhar o andamento da controvérsia na OMC e os argumentos que serão apresentados pelas partes para, então, voltar a discutir a questão.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2000

Publicada na Revista da ABPI (51): 52 - Mar./Abr. 2001