

Resolução nº 71

Aplicação do artigo 12 da Lei nº 9.279/96, aos pedidos de patente depositados na vigência da Lei nº 5.772/71 e ainda pendentes de decisão pelo INPI na entrada em vigor da Lei nº 9.279/96.

Assunto: Aplicação do artigo 12 da Lei nº 9.279/96, aos pedidos de patente depositados na vigência da Lei nº 5.772/71 e ainda pendentes de decisão pelo INPI na entrada em vigor da Lei nº 9.279/96.

Resolução nº 71 da ABPI.

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Estudos de Patentes, em 09 de fevereiro de 2007 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente resolução. Encaminhada em 27 de fevereiro de 2007 para: Ministro Luiz Fernando Furlan, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, Jorge de Paula Costa Avila, Presidente do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Carlos Pazos Rodriguez, Diretor de Patentes do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Mauro Sodré Maia, Procurador Geral do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, em sua função de estudar todos os aspectos legais que afetam os direitos de propriedade intelectual no Brasil, por meio de sua Comissão de Patentes, estudou a incidência do período de graça previsto no artigo 12 da Lei nº 9.279/92 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) [1] às divulgações públicas das invenções no período de doze meses que antecedeu o depósito dos pedidos de patente durante a vigência da lei nº 5.772/71 (Código de Propriedade Industrial - CPI) e que não tinham sido examinados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.279/96.

Como primeiro elemento a se considerar, deve-se mencionar que o artigo 229 da Lei nº 9.279/96, conforme alterada pela Lei nº 10.196/01, dispõe o seguinte:

*“Art. 229. **Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei**, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.” [grifou-se]*

A discussão sobre a aplicação do artigo acima é tipicamente relacionada à aplicação da lei no tempo. A resolução de conflitos temporais de legislação está regulada pelo artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil[2]. E, particularmente quanto à situação da divulgação anterior ao depósito de pedidos pendentes, situam-se no que a doutrina convencionou chamar de *facta pendentia*, ressaltando-se que a Constituição Federal prevê que a retroatividade, quando expressa no novo diploma, não poderá

contrariar três hipóteses: (a) ato jurídico perfeito, (b) coisa julgada e (c) direito adquirido (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88).

(a) Ato jurídico perfeito.

No caso sob exame, a simples existência de um pedido de patente pendente não se configura, obviamente, em ato jurídico perfeito.

(b) Coisa julgada.

Os limites da coisa julgada são jurisdicionais e, certamente, ultrapassam o escopo do processo administrativo de concessão de uma patente de invenção ou de modelo de utilidade. De qualquer forma, um processo administrativo em andamento não pode ser caracterizado como coisa julgada.

(c) Direito adquirido.

Quanto ao direito adquirido, deve-se entender que esta é uma categoria jurídica voltada para a tutela dos indivíduos em face do estado, sendo uma garantia contra a arbitrariedade e a invasão da esfera privada de cada um. A tutela da sociedade e dos direitos da coletividade se faz por intermédio da lei que, dispondo para o futuro, atende aos objetivos sociais propostos pelos representantes populares.

As patentes são concedidas na forma da lei e os seus critérios de concessão indicam uma opção política do legislador. No Brasil, como se sabe, já vigeu o não reconhecimento de patentes para produtos farmacêuticos. A LPI entendeu que, a partir da sua entrada em vigor, 14/05/1997, seria adequado reconhecer patentes para produtos farmacêuticos. Não houve, no caso concreto, qualquer violação a pretensos direitos adquiridos pela sociedade à inexistência de patentes farmacêuticas, tendo em vista que tal situação foi objeto de uma norma legal.

Uma invenção cairá, ou não, em domínio público, na forma que a lei definir. Se, no período de graça, alguém utilizou invenção cujo pedido de patente ainda estava pendente, diante de uma permissão vigente à época, a questão se resolve no campo do conflito de direitos individuais. A LPI contém norma jurídica que valora os fatos jurídicos anteriores à sua vigência de forma diferente da legislação anterior, e como a valoração incide sobre fatos jurídicos (e não atos jurídicos) não há que se falar em direito adquirido.

Do conjunto de regras relativas à determinação da novidade.

O último aspecto a considerar face à necessidade de aplicação do artigo 12 da LPI às divulgações públicas dos pedidos depositados na vigência da Lei nº 5.772/71 versa sobre o conjunto de elementos da definição jurídica daquilo que constitui técnica anterior para efeitos de avaliação de novidade e atividade inventiva, tendo em vista que a disposição do artigo 12 é apenas um desses elementos.

Seguindo-se à definição geral dos requisitos de patenteabilidade em seus artigos 8º e 9º, a Lei nº 9.279/96 define em seu artigo 11 o que se entende por "novidade"^[3] e no §1º deste artigo existe ressalva expressa às situações previstas nos artigos 12 (período de graça), 16 (prioridade) e 17 (prioridade interna). Ademais, o §2º do artigo 11 impõe-se restrição inexistente na vigência da lei anterior (Lei nº 5.772/71). Em outras palavras, nos termos do §2º passa a ser considerado como integrante do estado da técnica – apenas para aferição de novidade – o conteúdo de pedidos de

patente já depositados antes do pedido de patente sob exame, ainda que tais pedidos apenas venham a ser publicados após tal data.

Com efeito, no que diz respeito aos pedidos de patente depositados ainda na vigência da Lei nº 5.772/71 e examinados já sob a égide da Lei nº 9.279/96, haveria um desequilíbrio no comportamento administrativo do INPI caso esta autarquia viesse a considerar inaplicável a regra do artigo 12 da Lei nº 9.279/96, enquanto, por outro lado, aplicasse a regra do §2º do artigo 11, tendo em vista que esta última é ainda mais rigorosa quanto ao tratamento e valoração dos fatos jurídicos anteriores. O simples expurgo do artigo 12 na determinação da novidade de um pedido de patente examinado já na vigência da Lei nº 9.279/96 romperia o equilíbrio estabelecido pelo legislador, em claro prejuízo para o depositante.

Conclusão.

Deve ser aplicada a disposição do artigo 12 da Lei nº 9.279/96 ao exame dos pedidos de patente depositados, ou cujo objeto foi publicado, na vigência da extinta Lei nº 5.772/71 e examinados na vigência da Lei nº 9.279/96, tendo em vista que a valoração dos fatos jurídicos anteriores atende a um comando direto do artigo 229 daquele diploma legal.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.

Gustavo S. Leonardos
Presidente

Cláudio Roberto Barbosa
Diretor Relator

João Luis D'Orey Facco Vianna
Coordenador

Igor Leonardo Guimarães Simões

Vice- Coordenador

[1] LPI. "Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. *Parágrafo único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.*

[2] LICC. "Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2º A lei

nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência."

[3] *"Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 1º - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2º - Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente. § 3º - O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional."*