

## COMENTÁRIOS AO PL N° 139/99

O PL n° 139/99 visa, basicamente, a instituir a exaustão internacional e a eliminar a hipótese de inviabilidade econômica como justificativa para a exploração da patente por importação.

Como fundamento para a alteração proposta, afirma-se que *“O equilíbrio de uma lei patentária está em que, ao se conceder a patente de interesse da empresa ela dá ao país a contrapartida da fabricação nacional, gerando riqueza, empregos e tecnologia”*. Em verdade, o princípio básico em que se fundamenta o sistema de patentes está em que, em troca da **divulgação** de seu invento, ao inventor é assegurado um prazo determinado para explorá-lo com exclusividade. Em outras palavras: *“A fim de encorajar e recompensar o investimento em inovação, a lei da maior parte dos países possibilita a inventores ou a seus empregadores requerer patentes”*<sup>1</sup>. O mesmo conceito foi reconhecido pelo Dep. Alberto Goldman em sua exposição na Reunião Ordinária de Audiência Pública da Comissão de Economia, Indústria e Comércio no último dia 5 de novembro que enfatizou que a patente representa o reconhecimento do direito do inventor que teve um investimento e realizou um esforço com pesquisa que deve ser recompensado. Igual enfoque foi dado pelo presidente interino do INPI, Luiz Otavio Beaklini, que mencionou a manutenção do invento em sigilo como possível consequência da falta de proteção patentária.

A questão da fabricação, seus custos e o local dependem de uma série de considerações de ordem econômica e estratégica. Imagine-se nossa Embraer tendo patentes em diversos países e sendo obrigada a produzir em cada um deles suas aeronaves. Certamente não seria de interesse do País.

Vamos por partes:

### 1. Exaustão de direitos

A questão da exaustão considera, em geral, duas premissas:

- a) a patente tem efeitos territoriais, ou seja, a patente tem efeitos apenas no país em que concedida, daí ser mais natural que a exaustão dos direitos por ela conferidos apenas ocorra com relação aos atos praticados no mesmo território;
- b) a exaustão deve ocorrer no mesmo âmbito em que se pretende estimular a circulação de

mercadorias, ou seja, se o país pertence a uma área de livre comércio, em geral a exaustão ocorrerá quando o produto for colocado em qualquer país pertencente a esta área.

Em relação ao segundo ponto, note-se que na União Européia (UE) a matéria é tratada exatamente dessa forma: a colocação do produto patenteado em um dos países membros da UE acarreta exaustão dos direitos, propiciando sua livre circulação pelos países membros, enquanto o produto colocado em outro país externo à UE não acarreta exaustão, ensejando ao titular a tomada de medidas que impeçam sua entrada não autorizada naquele mercado.

Evidentemente, ao se retirar do titular a possibilidade de controlar a importação de produtos colocados, mesmo que legitimamente, no mercado em outros países, onde podem subsistir condições de preço e de controle de qualidade inferiores ao do território nacional, se subtrai um dos fatores de incentivo à fabricação local. Se a qualquer pessoa é dado o direito de procurar o país onde aquele produto é colocado a preço mais baixo – independentemente de sua qualidade – e importá-lo para o Brasil em concorrência direta com o produto que é produzido pelo titular ou por um licenciado local, então, nas palavras do secretário Roberto Jaguaribe naquela mesma reunião mencionada acima, se *“cria um embaraço potencial para a produção nacional”*. Referindo-se, ainda, à exaustão internacional, o secretário enfatizou que com isso se desvaloriza a cláusula de fabricação local, uma vez que se diminui sua atratividade.

Ainda outra situação que é seriamente afetada pela exaustão internacional reside na hipótese do titular estabelecer um licenciado local para a produção e comercialização do produto patenteado. Se o titular não tem como impedir que terceiros importem produtos colocados legitimamente em outros mercados, não há como deixar de expor o licenciado local à concorrência com esses produtos, de tal modo que qualquer cláusula de exclusividade torna-se inócua. Daqui se conclui que *há uma contradição evidente entre exigir-se a produção local e admitir-se a importação paralela como resultado da adoção da exaustão internacional*.

Um aspecto que deve ser lembrado reside em que o Brasil tem tido êxito no aperfeiçoamento contínuo dos padrões de qualidade dos produtos que são oferecidos ao consumidor

<sup>1</sup> “In order to encourage and reward investment in innovation, the law of most countries enables inventors or their employers to apply for patents.” – Valentine Korah, *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, London Sweet & Maxwell 1994; pág. 189.

nacional. Seja através dos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, seja através da atuação de órgãos como o INMETRO, dos produtos à venda no Brasil se exige um grau de qualidade que não é alcançado pela legislação talvez da imensa maioria dos demais países. Por outro lado, também é fato notório que a carga tributária e os encargos sociais resultantes da contratação do trabalho formal tendem a encarecer os produtos aqui fabricados na comparação com aqueles oriundos de diversos outros países. Esses dois aspectos podem resultar em situações em que o produto produzido por licença no Brasil será de melhor qualidade, porém de preço mais elevado do que o importado, levando o consumidor a adquirir o importado e podendo resultar em danos à imagem do licenciado se o comprador não é capaz de determinar que o produto de baixa qualidade que adquiriu não foi produzido e vendido por aquele licenciado.

Concluindo, como também sugeriu o secretário Roberto Jaguaribe e endossado pelo Dr. Luiz Otavio Beaklini, há que se proteger aquele que produz localmente contra as importações paralelas, enquanto mantendo essa possibilidade aberta quando o próprio titular explora sua patente por importação, que é precisamente o que dispõe a atual Lei nº 9.279/96 em seu artigo 68, §4º.

## **2. Produção local**

Também na referida Reunião Ordinária de Audiência Pública, Luiz Otavio Beaklini alertou para o fato de que as patentes não são o único instrumento de fomento à atividade industrial local, já que diversos outros fatores podem influenciar a decisão de produção. Mencionou que talvez cerca de 95% dos produtos para os quais se requer patente não chegam ao mercado, por questão de falta de interesse, de tal modo que o desenvolvedor de tecnologias tem que procurar compensação na pequena fração de produtos patenteados que chega ao mercado. Apenas esse número já é um indicador seguro de que exigir-se a produção local da patente pode representar um fator de desestímulo ao investimento de risco na inovação.

Quanto à retirada da ressalva relativa à “inviabilidade econômica” como exceção à obrigação de fabricação local no Art. 68, inciso I, em verdade trata-se de emenda de eficácia duvidosa, uma vez que o Art. 69, que tem por base a Convenção de Paris em seu Art. 5A(4), já exime o titular da obrigação de explorar sua patente *caso justifique o desuso por razões legítimas*. Ora, se o titular tem condições de demonstrar que a fabricação local é economicamente inviável para si, parece irrefutável que ele dispõe de razões legítimas para não explorar a patente, livrando-se da penalidade da licença compulsória.

## **3. ALCA**

Embora o Brasil tenha recentemente logrado afastar das discussões da ALCA os temas relacionados com a propriedade intelectual – não sem abrir mão de debater outros temas de interesse para o País – há que se considerar os efeitos de uma alteração prematura e unilateral pelo Brasil no âmbito da exaustão dentro da futura Área de Livre Comércio das Américas. Com o levantamento total das barreiras tarifárias, em princípio se pode cogitar da adoção de um regime de exaustão *regional* (i.e., na região da ALCA) como forma de estimular o trânsito de mercadorias na região, porém não um regime amplo de exaustão internacional. Contudo, mesmo a questão da exaustão regional deve ser analisada no contexto da ALCA, ou seja, a adoção pelo Brasil de um regime de exaustão regional sem a mesma contrapartida pelos demais países da região resultará em um desequilíbrio danoso ao nosso País, na medida em que titulares de patentes brasileiras não poderão impedir a importação paralela oriunda de outros países da ALCA, enquanto em outros desses países poderão os respectivos titulares impedir a importação de produtos oriundos do Brasil.

Fôssemos considerar tão somente os efeitos da alteração pretendida no regime de exaustão sobre a situação brasileira na futura Área de Livre Comércio das Américas, já teríamos aí razões suficientes para adotar a máxima cautela e aguardar o desenrolar dos eventos nesse contexto.

## **4. Conclusão**

A adoção da exaustão internacional no Art. 43 é contraditória em relação ao propósito de estimular a fabricação local e a retirada da exceção da inviabilidade econômica no Art. 68 tampouco parece conduzir nessa direção, em vista em especial do que dispõe o Art. 69, onde não cabe alteração em vista do que determina tratado internacional ao qual o País está vinculado. Ademais, considerando os contornos ainda indefinidos da ALCA, uma alteração de nossa lei na questão da exaustão é prematura e pode resultar em prejuízos para a posição brasileira na região.

Pelas razões expostas, sinteticamente acima, o IDS, respeitosamente, se opõe à aprovação do PL nº 139/99.

Dezembro de 2003