

■ ORGANIZADOR

Dr. Gustavo Svensson

■ AUTORES

Prof. Dr. Denis Borges Barbosa | Prof. Dr. Eros Roberto Grau

Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello | Prof. Dr. André Ramos Tavares

Prof.^a Dr.^a Paula A. Forgioni | Prof. Dr. Clèmerson Merlin de Clève

Prof.^a Dr.^a Karin Grau-Kuntz | Prof. Dr. Gesner Oliveira | Prof.^a Dr.^a Julia Paranhos

As Inconstitucionalidades da Extensão dos Prazos das Patentes

*Homenagem ao
Prof. Dr. Denis Borges Barbosa*

Apresentação do Prof. Dr. Newton Silveira

Prefácio do Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa

As Inconstitucionalidades da Extensão dos Prazos das Patentes

Editor

João Luiz da Silva Almeida

Conselho Editorial

Abel Fernandes Gomes
Adriano Pilatti
Alexandre Bernardino Costa
Ana Alice De Carli
Anderson Soares Madeira
André Abreu Costa
Beatriz Souza Costa
Bleine Queiroz Caúla
Bruno Soeiro Vieira
Daniela Copetti Cravo
Daniele Maghelly Menezes Moreira
Diego Araujo Campos
Enzo Bello
Firly Nascimento Filho
Flávio Ahmed
Frederico Antonio Lima de Oliveira
Frederico Price Grechi
Geraldo L. M. Prado

Gina Vidal Marcilio Pompeu
Gisele Cittadino
Gustavo Noronha de Ávila
Gustavo Sénéchal de Goffredo
Jean Carlos Dias
Jean Carlos Fernandes
Jeferson Antônio Fernandes Bacelar
Jerson Carneiro Gonçalves Junior
João Marcelo de Lima Assafim
João Theotonio Mendes de Almeida Jr.
José Emílio Medauar
José Ricardo Ferreira Cunha
José Rubens Morato Leite
Josiane Rose Petry Veronese
Leonardo El-Amme Souza e Silva da Cunha
Lúcio Antônio Chamon Junior
Luigi Bonizzato
Luis Carlos Alcoforado

Luiz Henrique Sormani Barbugiani
Manoel Messias Peixinho
Marcelo Pinto Chaves
Marcelo Ribeiro Uchôa
Márcio Ricardo Staffen
Marco Aurélio Bezerra de Melo
Marcus Mauricius Holanda
Maria Celeste Simões Marques
Murilo Siqueira Comério
Océlto de Jesus Carneiro de Morais
Ricardo Lodi Ribeiro
Roberto C. Vale Ferreira
Salah Hassan Khaled Jr.
Sérgio André Rocha
Simone Alvarez Lima
Valter Moura do Carmos
Vicente Paulo Barreto
Victor Sales Pinheiro
Vinícius Borges Fortes

Conselheiros beneméritos

Denis Borges Barbosa (*in memoriam*)
Marcos Juruena Villela Souto (*in memoriam*)

Filiais

Sede: Rio de Janeiro
Rua Octávio de Faria, nº 81 – Sala 301
CEP: 22795-415
Recreio dos Bandeirantes
Rio de Janeiro – RJ
Tel. (21) 3933-4004 / (21) 3249-2898

Maceió
(Divulgação)
Cristiano Alfama Mabilia
cristiano@lumenjuris.com.br
Maceió – AL
Tel. (82) 9-9661-0421

São Paulo
(Distribuidor)
Rua Sousa Lima, 75
CEP: 01153-020
Barra Funda – São Paulo – SP
Telefax (11) 5908-0240

■ ORGANIZADOR

Dr. Gustavo Svensson

■ AUTORES

Prof. Dr. Denis Borges Barbosa | Prof. Dr. Eros Roberto Grau

Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello | Prof. Dr. André Ramos Tavares

Prof.^a Dr.^a Paula A. Forgioni | Prof. Dr. Clèmerson Merlin de Clève

Prof.^a Dr.^a Karin Grau-Kuntz | Prof. Dr. Gesner Oliveira | Prof.^a Dr.^a Julia Paranhos

As Inconstitucionalidades da Extensão dos Prazos das Patentes

*Homenagem ao
Prof. Dr. Denis Borges Barbosa*

Apresentação do Prof. Dr. Newton Silveira

Prefácio do Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa

EDITORA LUMEN JURIS

RIO DE JANEIRO

2021

Copyright © 2021 by Dr. Gustavo Svensson

Categoria: Direito Constitucional

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

As Inconstitucionalidades da extensão dos prazos das patentes :
Homenagem ao prof. Dr. Denis Borges Barbosa / Organizador: Dr. Gusta-
vo Svensson ; Apresentação do prof. Dr. Newton Silveira ; Prefácio do prof.
Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2021.
360 p. ; 23 cm.

Inclui bibliografia.
Contém pareceres jurídicos.

ISBN 978-65-5510-661-9

1. Propriedade industrial – Brasil. I. Svensson, Gustavo. II. Barbosa,
Denis Borges. III. Silveira, Newton. IV. Barbosa, Pedro Marcos Nunes.

CDD 346.81048

Ficha catalográfica elaborada por Roge Cavalcante da Silva CRB-8/010483

Apresentação do Trabalho

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 contra o parágrafo único do Art. 40 da Lei da Propriedade Industrial houve a intervenção *amicus curiae* do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

Essa modalidade especial de intervenção de terceiros se faz de modo imparcial, no intuito de auxiliar discussões acerca de questões de relevante interesse público e jurídico, tal como acontece na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, que se propõe a impugnar a constitucionalidade do Parágrafo Único do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 1996.

Quanto à representatividade e especialidade do manifestante, é necessário observar que o IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – é uma associação civil brasileira, de caráter privado e cultural, sem fins lucrativos e de prazo indeterminado, que congrega advogados e professores de Propriedade Intelectual, tendo como associados os mais abalizados profissionais da área no país, muitos deles doutores na matéria. Não foi à toa, portanto, que o Supremo Tribunal Federal admitiu a intervenção do IBPI no dia 02.02.2021.

Contém e são aqui reproduzidos:

- I. pareceres jurídicos firmados, respectivamente, pelo Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. André Ramos Tavares; pelo Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Dr. Clèmerson Merlin Clève; pelo Professor Doutor Denis Borges Barbosa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; pela Professora Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Heloísa Helena Gomes Barboza, pela Dra. Karin Grau-Kuntz, Mestre e Doutora em Direito pela Ludwig Maximilian Universität; e
- II. parecer econômico – “A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos”, elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (“Grupo

de Economia da Inovação – UFRJ”), sob a coordenação da Professora Dra. Júlia Paranhos.

Com efeito, o Parágrafo Único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial garante prazo mínimo de vigência das patentes de 10 anos após sua concessão, o que pode representar, na prática, a extensão de 20 para 30 anos das restrições à concorrência que beneficiam os detentores desses títulos.

Portanto, a existência ou não do benefício estabelecido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI tem impacto direto e decisivo sobre os preços praticados ao consumidor e os governos e, por outro lado, sobre a remuneração dos investimentos de Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”) realizados pelos titulares de cartas patente.

Entretanto, os benefícios conferidos pelas patentes geram impactos significativos sobre os orçamentos de saúde, tanto públicos como privados. No caso da saúde pública, a questão toma contornos críticos tendo em vista as características peculiares do caso brasileiro.

Ao mesmo tempo, o mercado farmacêutico é aquele que sofre os maiores impactos decorrentes da morosidade do INPI, razão pela qual neste campo o excedente de prazo de monopólio legal conferido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI é regra e não exceção (92% das patentes farmacêuticas recebem extensão de monopólio).

Isso, combinado à dependência estrangeira, tem efeitos perversos sobre o aumento dos preços de medicamentos, já que genéricos e similares apenas podem ser comercializados após o termo final de vigência das patentes que protegem o medicamento de referência.

Do ponto de vista jurídico, o aspecto temporal da proteção patentária compõe a Ordem Econômica brasileira e, mais especificamente, o que André Ramos Tavares denomina “Constituição Científica” – dada a proteção conferida ao trabalho intelectual pelo texto constitucional (artigos 218 a 219-B da CF/1988).

Nisso, como destaca Clèmerson Merlin Clève, a Constituição absorveu a teoria econômica moderna da Propriedade Industrial, que entende o direito de patentes como um incentivo ao desenvolvimento tecnológico em favor do interesse público. Essa proteção jurídica, concretizada pelo estabelecimento de monopólio legal (e, portanto, artificial), é o que permite a interface entre inventores e investidores, promovendo o financiamento da inovação.

Por um lado, uma proteção curta, em teoria, afastaria da atividade inventiva potenciais interessados. Por outro lado, uma proteção longa impede a renovação do processo inventivo que é sempre dependente do acúmulo social de conhecimento. Com efeito, como afirma Karin Grau-Kuntz, quanto maior a produção e circulação de informações “maiores serão as chances de produção de novas soluções técnicas (inventos) que incrementam o estado da técnica”.

Portanto, para verificar a validade constitucional do Parágrafo Único do art. 40 da LPI é necessário explorar o sentido da expressão “temporário” utilizada do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal. Nesse contexto, por mais que a Constituição não tenha explicitado o prazo do monopólio a ser conferido ao inventor (reservando à Lei esse papel), a definição do limite legítimo do monopólio patentário exige uma interpretação sistemática à luz do texto constitucional, em prestígio à unicidade do ordenamento. E o termo “temporário”, de fato, encontra significado propriamente constitucional.

Nas palavras de Karin Grau-Kuntz: “a despeito de estar elencado no Art. 5, XXIX, da CRFB como direito individual, o objetivo perseguido pelo privilégio é, como já mencionado, o de sanar uma falha de mercado para, assim, incrementar o bem-estar social”.

No caso da Propriedade Industrial, como destaca André Ramos Tavares, a função social está imbricada com o aspecto temporal do benefício (monopólio) concedido ao inventor – por isso, toda patente deve ser transitória. Com efeito, o benefício coletivo estará justamente na divulgação da invenção que, como destaca Karin Grau-Kuntz, incentivará o “incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores”.

No cenário definido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI, o binômio direito individual e função social é rompido, com menoscabo dos benefícios coletivos que devem resultar de um sistema de proteção da Propriedade Industrial. Infringe-se, também, o escopo interpretativo mínimo definido pela expressão “privilégio temporário” insculpida no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal.

Para respeito ao texto constitucional, é indispensável que a legislação defina rigorosamente o termo inicial e final do monopólio patentário. Entretanto, o Parágrafo Único do art. 40 da LPI delega a definição do prazo de vigência da patente ao INPI, o que é flagrantemente inconstitucional.

Note-se que, conforme indica Clèmerson Merlin Clève de forma irretorquível, é nítida a intenção constitucional de que seja reduzida a dependência nacional em face de tecnologias desenvolvidas no exterior. Compete ao Estado, diante dos artigos 218¹, 219-A² e 219-B³ da Constituição, tutelar uma estrutura legal e institucional que promova e incentive a pesquisa e inovação no Brasil em benefício da sociedade.

A delegação ao INPI quanto à definição do prazo final da vigência de patentes lança a questão no campo da arbitrariedade e pode ser considerado um incentivo à corrupção, já que o interessado em prorrogar seu privilégio patentário pode estar disposto a abordar poucos repúblicas com a simples finalidade de postergar a análise a ser realizada pelo Instituto.

Com efeito, as restrições a direitos fundamentais estabelecidas pelo legislador devem respeitar o critério de proporcionalidade. E, quanto a isso, é impossível imaginar que resida proporcionalidade no fato de que um país em desenvolvimento como Brasil apresente um prazo de proteção patentária com limite 50% superior àquele definido pelas principais economias de inovação do mundo, que se restringem aos 20 anos indicados pelo acordo TRIPS.

Como destaca Karin Grau-Kuntz, nem a lei brasileira nem nenhuma outra no mundo garante mediante sistema de patentes a recuperação dos investimentos privados em pesquisa.

De fato, o INPI não questiona nem averigua os investimentos realizados, razão pela qual uma invenção casual e outra que exigiu bilhões serão agraciadas com os mesmos 20 anos de monopólio legal. Por isso, é questionável a afirmativa segundo a qual o Parágrafo Único do art. 40 da LPI foi desenhado pelo legislador para proteger o investimento privado. Com efeito, o sistema de

1 “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”.

2 “Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei”.

3 “Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação”.

patentes foi desenvolvido com o objetivo de buscar o bem-estar social e não a garantia do lucro privado.

Nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 é possível a modulação de efeitos em sede de ADIN, o que deve ser definido por decisão de dois terços dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. A modulação poderá tanto restringir os efeitos da declaração (em termos circunstanciais) como a sua eficácia no tempo. Não havendo modulação, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade será plena, isto é, *ex tunc*.

A modulação, por isso, deve consolidar a inconstitucionalidade no passado (para a manutenção da segurança jurídica), mas eliminar seus efeitos sobre o presente e o futuro. Ou seja, os atos jurídicos perfeitos e já com efeitos exauridos – como vendas públicas e privadas já realizadas a preços de monopólio – devem ser integrados ao sistema; **mas o monopólio patentário deve ser rompido de imediato no presente e no futuro, tanto para patentes já condidas como em análise na data em que for proferida a declaração de inconstitucionalidade, sempre que tal monopólio tenha sido definido pelo benefício concedido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI.**

Apresentadas as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinam a inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI, em benefício da melhor compreensão dos elementos que compõem os autos desta ADIN, é necessário avançar, ainda que brevemente, quanto às premissas ventiladas nos pedidos de admissão apresentados pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“ABPI”) e pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (“ABAPI”).

A interpretação das associações partiu de perspectivas distorcidas dos parâmetros constitucionais relacionados à discussão do Parágrafo Único do art.40 da LPI, uma vez que buscaram favorecer única e tão somente o interesse econômico do inventor em detrimento dos demais valores constitucionais a ele contrapostos.

Não é possível afirmar também que a retirada do benefício concedido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI levará a uma alteração das estratégias de inovação dos agentes econômicos, com redução de pedidos de patente e aumento do número de invenções protegidas pelo segredo industrial.

Note-se que, de fato, após a concessão da patente operam-se, de forma retroativa, direitos de Propriedade Industrial. Especificamente, é legítima a pretensão

de indenização pela infração da patente, haja vista que tal proteção é conferida pelo *caput* do art. 40 da LPI desde a data de depósito do pedido junto ao INPI.

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como direito e garantia fundamental o “privilegio temporário”, na contramão do que estabelece o Parágrafo Único do art. 40, que prevê o privilégio por prazo indeterminado.

Nesse contexto, a PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA acertadamente expõe que a indeterminabilidade do prazo conferido às patentes “*afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, §6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII)*”. Tais conclusões são corroboradas por este Instituto e pelos respectivos pareceres anexos.

Newton Silveira

Prefácio

O Supremo Tribunal Federal não goza de uma tradição em dirimir conflitos comutativos ou, ainda, em resolver debates (distributivos) sobre o controle concentrado de constitucionalidade em matéria pertinente às patentes que conglobam criações de natureza utilitária. Sob a égide da Constituição de 1988, até a presente data, não houve qualquer caso-líder que iluminasse boa hermenêutica constitucional sobre a disciplina.

Para que o leitor tenha a memória refrescada, o ano de 1987 marcou as derradeiras vezes em que, por teor meritório, o Pretório Excelso cotejou contendas sobre o ambiente dos privilégios de invenção. No dia 06.02.1987, em sede recursal da ação constitucional de prestígio às liberdades individuais, a Primeira Turma (sob a relatoria do Min. Octavio Gallotti) decidiu – por unanimidade – negar o pedido formulado em Recurso em Habeas Corpus (RHC 64.599/SP) que, por sua vez, visava trancar queixa-crime sobre suposta contrafação de patente e ato de concorrência desleal por um argumento atinente à extinção dos prazos de insurgência. Poucos meses depois era a vez do Pleno do STF (sob a relatoria do Min. Francisco Rezek, na sua primeira de duas passagens pelo Tribunal Superior) negar os pedidos formulados em uma ação rescisória (AR 1.182/RJ) de uma multinacional que buscava garantir suposto direito adquirido à concessão de patente. Em comum, ambos os conflitos eram individuais e sem maior repercussão geral e, desde então, todos os recursos e ações originárias dirigidas ao STF não tiveram seu mérito apreciado (em geral por razões processuais ou por certa Jurisprudência Defensiva).

Cerca de trinta e três anos depois da vigência da Constituição Cidadã, há alguma esperança de que tal longo ‘afastamento’ (à relevância da jurisdição constitucional de matéria perante direitos individuais, sociais e aqueles típicos à ordem econômica) seja terminado. Há em curso duas demandas que tratam do instituto da patente, interesses de multinacionais em obter o retardo ao domínio público (*rectius*, concorrência e licitação), ou mesmo legitimar a usurpação da coisa pública sem qualquer compensação ao erário. São essas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4234 (patentes *pipeline* – arts. 230 e 231 da Lei 9.279/96) e 5529 (patentes de prazo majorado – o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96), ambas intentadas pela Procuradoria Geral da República.

Este livro reúne pareceres profissionais de alguns dos juristas, acadêmicos e professores universitários mais gabaritados no recorte multidisciplinar do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Econômico, Direito da Saúde, o Direito da Propriedade Intelectual e a própria interface da Economia para com o Direito. Tais autores têm como *alma mater* e cátedra instituições renomadas tais como a Universidade de São Paulo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Paraná, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Como ex-integrantes da magistratura, do ministério público, de procuradorias do estado e município, advogados, professores ou mesmo economistas; ao invés de tomaram uma abordagem fastidiosa ou meramente teórica, deram predileção à objetividade expositiva e a simplicidade discursiva. Neste sentido, cotejaram como uma interpretação anticapitalista, de redução do espaço das liberdades (de iniciativa e de concorrência) e de exagero da tutela do titular da patente pode levar a resultados hermenêuticos aptos, até mesmo, a causar indignação⁴ em qualquer intérprete imparcial.

Por fim, esta obra coletiva também serve de homenagem a um dos autores que faleceu sem que pudesse ver o debate das teses no Plenário do Supremo Tribunal Federal, internacionalmente um dos maiores professores e juristas da Propriedade Intelectual: Denis Borges Barbosa.

Ao leitor desejo boa reflexão crítica nesta sensível matéria que só pode ser bem resolvida se todos os núcleos de interesses atingidos (o autor, o titular, o Estado, a concorrência, o consumidor e o meio-ambiente) forem bem cotejados e respeitados. A propriedade intelectual, afinal, não tem como único fito a lucratividade do dono da patente.

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados e
Professor do Departamento de Direito da PUC-Rio

4 “De acordo com a escola da indignação, para que um tribunal possa bloquear a ação dos ramos eleitos do Estado não basta que o autor da ação de inconstitucionalidade tenha um argumento melhor que o do governo; é preciso que o argumento seja muito melhor. A violação da Constituição deve ser moralmente indubitável (a posição de Thayer), ou de revirar o estômago (o critério do “vômito” de Holmes), ou chocante para a consciência (o critério de Frankfurter)¹¹¹, ou algo que nenhum ser racional defenderia.” POSNER, Richard Allen. *A problemática da Teoria Moral e Jurídica*. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2012, p. 231.

Sumário

1. Parecer Prof. Denis Borges Barbosa	1
2. Parecer Prof. Eros Roberto Grau	49
3. Parecer Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello	61
4. Parecer Profª Paula A. Forgioni	67
5. Parecer Prof. Clémerson Merlin Clève	91
7. Parecer Profª Karin Grau-Kuntz	151
8. Parecer Prof. André Ramos Tavares	199
9. Parecer Econômico Prof. Gesner Oliveira	253
10. Parecer Econômico Profª Julia Paranhos UFRJ	315

1. Parecer Prof. Denis Borges Barbosa

DENIS BORGES BARBOSA

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorando do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP

Em 08 de Agosto de 2013

DIREITO DE PATENTES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXTENSÃO DO PRAZO DE PATENTES POR RETARDO ADMINISTRATIVO. CONDICIONANTES DE DIREITO INTERNO E INTERNAICONAL.

Da consulta, dos fatos e dos quesitos

A Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA) consulta-nos quanto aos pressupostos de Direito Nacional e Internacional relevantes ao art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, em relação ao qual a instituição se propõe a manifestar pleno direito de inconstitucionalidade.

Nossa intervenção, dessa feita, se volta aos pressupostos do sistema de propriedade intelectual, em sua formulação na lei ordinária vigente, assim como aos condicionamentos que os tratados e demais elementos impõem a tal lei interna.

Da inconstitucionalidade do dispositivo

Ao proferirmos o presente parecer, tivemos conhecimento de que pronunciamento do eminente jurista Eros Grau, confrontando a lei ordinária interna, no pertinente, com os parâmetros constitucionais que lhe sejam incidentes, entendeu que:

- a) o sistema de alteração da data final do termo patentário não se coaduna com o art. 5º, XXIX, que assegura as patentes como um “privilegio temporário”;
- b) o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, ao alterar a sistemática de contagem do prazo de patente acaba por violar o art. 37, §6º, da Constituição do Brasil, uma vez que importa em sanção à pessoas estranhas ao causador do dano (pela mora na análise administrativa);
- c) o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, ao cercear a cognição, exata, da potencial data de exploração mercadológica da concorrência viola o art. 170, IV, e art. 1º, IV, da Constituição do Brasil.

Esse entendimento conforta as apreensões anteriores deste signatário, que no seu Tratado, Vol. II, Cap. VI, assim disse:

Assim, aplica-se a extensão de prazo sempre que o INPI retardar seu procedimento, sem que lhe tolhesse vedação judicial. A força maior, no caso, será a externa, eis que as carências de meios e de pessoal não serão excusa para a demora no procedimento. No entanto, péssima é a política pública subjacente a essa prorrogação. Douglas Gabriel Domingues

¹ nota que:

“Por iniciativa dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pachorrentamente por décadas atravessando gerações, o que levou Thomaz Leonardos a afirmar pitorescamente que a concessão do privilégio brasileiro constituía gestação de elefante ou dinossauro”.

Com efeito, seria adequado responsabilizar civilmente o INPI² pelo retardo indevido, mas nunca a sociedade, que tem retardo a satisfação do seu interesse em haver a patente em domínio público o mais adequadamente possível. Por isso mesmo, sugere-se aqui a provável inconstitucionalidade do dispositivo, que – tentando equilibrar os interesses do requerente com o descaso da Administração – faz com que a sociedade e não o Estado pague a conta.

Assim é que, concentrando-nos nos aspectos diversos da constitucionalidade do dispositivo, o fazemos em respeito à opinião do eminente Eros

1 [Nota do original] Douglas Gabriel Domingues, Comentários a Lei da Propriedade Industrial. Forense, 1ª edição, 2009, p. 154.

2 [Nota do original] E melhor ainda, os examinadores que retardam o exame, que – não obstante o dever objetivo do Estado – sempre podem ser trazidos a responder, sem o benefício do precatório.

Grau, com a qual concordamos inteiramente, e já concordávamos antes de ser proferida. Nossa atenção para outros aspectos pertinentes à questão se explica, assim, simplesmente por entendermos tudo dito quanto ao vício maior, e insuperável, deste dispositivo.

Da questão de fato: o chamado *backlog* dos escritórios de patentes

O dispositivo em questão se insere num universo fático, que é do retardo dos exames técnicos realizados pelos escritórios de patentes. A questão é descrita minuciosamente na literatura³ e foi objeto de nosso estudo específico, razão pela qual nos abstermos de retornar à questão.

Dos quesitos

Assim é que nos indaga a ABIFINA:

- a) A fixação de um prazo mínimo de vigência da patente a partir da concessão é exigência do direito internacional aplicável ao Brasil?
- b) No direito comparado, a extensão do prazo das patentes como compensação pela demora administrativa dos escritórios de patentes é um instituto uniformemente encontrado?
- c) Pode-se afirmar que a política legislativa que levou à inclusão do prazo mínimo de vigência da patente a partir da concessão é um imperativo histórico brasileiro?

3 Vide quanto à questão: ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Introdução ao Sistemas de Patentes, Lumen Juris, 2012, p. 117 e seguintes. A literatura sobre o *backlog* como problema mundial é vasta, destacando-se pela análise estritamente jurídica dos problemas: HOSS, Eugenio. Delays in Patent Examination and their Implications under the TRIPS Agreement, MIPLC, Master Thesis (2010/11) Available at: [Harmonization and its Discontents: A Case Study of TRIPS Implementation in India's Pharmaceutical Sector by Amy Kapczynski :: SSRN](#). Quanto ao *backlog* da Índia, vide: KAPCZYNSKI, Amy. Harmonization and Its Discontents: A Case Study of TRIPS Implementation in India's Pharmaceutical Sector, 97 Cal. L.Rev. 1571 (2009). Available at: [Delays in Patent Examination and Their Implications under the TRIPS Agreement by Eugenio Hoss :: SSRN](#), visitado em 10/07/2013. O estudo econômico mais relevante será aquele recém encomendado pelo Escritório de Patentes do Reino Unido e publicado em janeiro de 2010: *Patent Backlogs and Mutual Recognition, an economic study* by London Economics. Available at: [IP Research \(publishing.service.gov.uk\)](#), visitado em 11/07/2013.

d) Caso haja um retardo administrativo excepcional por parte da autarquia encarregada de conceder patentes, pode ocorrer a hipótese de um direito *natimorto*?

e) Para o devido equilíbrio dos interesses dos inventores e investidores em inovação, e da sociedade, o prazo mínimo da patente contado a partir da concessão é um instituto necessário?

Do direito interno

Esta seção se dedica a descrever o estado do direito nacional no tocante ao resguardo dos interesses do depositante de uma patente, cujo exame técnico pode muito demorar.

Como se verá, há *dois* dispositivos legais que *cumulativamente* se voltam a esse resguardo: o art. 40, parágrafo único, que permite uma *prorrogação do prazo regular da patente*, se o exame técnico delongar-se; e o art. 44, que garante uma *proteção retroativa* da patente, uma vez concedida – com ou sem delongas.

Como se verá, se a segunda disposição – a retroação de efeitos – encontra amparo significativo no direito comparado e nas necessidades dos sistemas de propriedade intelectual, nem de longe se pode dizer o mesmo da prorrogação de patentes por ineficiência da autarquia encarregada de expedi-las.

Tal conformação legal *não é exigida pelos tratados* e – mais ainda – é desconhecida na maior parte dos sistemas jurídicos.

Como sumaria a questão o parecer de Eros Grau:

“Assim, ao invés de majorar numericamente sua equipe, estipular procedimentos administrativos mais céleres e eficientes, para não prejudicar o eventual titular (futuro) de uma patente, estabeleceu-se uma metodologia distinta de prazo patentário quando o trâmite administrativo ultrapassar 10 anos.

Contudo, tal dispositivo acaba por alocar a responsabilidade da União (pela sua mora, omissão) em cima dos concorrentes, dos consumidores, e, até, do erário que, em muitos casos, acaba por pagar preços monopolistas até o final da patente”.

Do primeiro dispositivo em estudo, e sua história

O dispositivo em questão, parte da Le (ou, mais propriamente, o Código⁴) de Propriedade Industrial, de nº 9.279/1996, de 14 de maio de 1996, assim se lê:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Nossa atenção se volta para esse parágrafo único, que possibilita a extensão do prazo regular da patente, na hipótese que descreve.

Na econômica descrição de Lucas Furtado⁵:

“Nesse tocante, de forma a adequar nossa legislação ao texto do Acordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property), são adotados os prazos de 20 (vinte) anos para a patente de invenção e 15 (quinze) para o modelo de utilidade (art. 40). Deve ser ressaltado que os prazos acima são contados a partir da data do depósito do pedido.

Como, em alguns casos, entre a data do depósito e a efetiva concessão da patente pode decorrer período de tempo considerável, e fixado prazo mínimo de vigência a contar da concessão da patente: 10 (dez) anos para as invenções e 7 (sete) para os modelos de utilidade, “ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior” (art. 40, parágrafo único). Valerá, portanto, entre os dois prazos estabelecidos – a contar da data de depósito ou a contar da concessão – o que for mais longo”.

4 Cabe aqui uma pequena nota histórica: nossa primeira lei de patentes data de 26 de abril de 1809, a segunda de 1830, a terceira de 1882. A partir de 1945 passamos a ter uma série de Códigos da Propriedade Industrial, em 195 (Decreto-Lei nº 7.903/1945), em 1969 (Decreto-Lei nº 1.005/1969) e em 191 (Lei nº 5.772/1971). O projeto do Executivo que resultou na presente lei foi enviado ao Congresso como sendo o novo Código da Propriedade Industrial, mas a denominação foi posteriormente alterada apenas para se obter trâmite mais acelerado, sem alteração de conteúdo. Assim, é o Código vigente, *quod pudendum nomen*, como, aliás, o classifica o buscador de legislação da Casa Civil da Presidência da República.

5 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Brasília Jurídica. 1996. Brasília, p. 51-52.

Como aparece este dispositivo na lei brasileira

Esse prazo variável, que depende da eficiência da autarquia federal, não constava da lei anterior. É importante para nossos propósitos se ter conta do porquê a norma anterior *não* abrigava tal norma, e mais ainda, das razões que a nova lei a abrigou.

O nosso compilador da história legislativa da lei em análise⁶ assim narra:

A disposição do parágrafo único do art. 40 da lei nova não constava do Projeto da Lei do Executivo encaminhado ao Congresso Nacional e foi proposta no parágrafo único do art. 40 da Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator deputado Ney Lopes⁷. Referido parágrafo, aprovado sem emendas nas discussões posteriores, consta da nova Lei da Propriedade Industrial como parágrafo único do art. 40, ora *sub examen*.

O prazo mínimo de vigência da patente, contado a partir da data da concessão do privilégio previsto no parágrafo único do art. 40 da lei nova, não constitui novidade no Direito Brasileiro, pois no Código da Propriedade Industrial de 1967, Decreto-Lei nº 254, era previsto no art. 25, que estabelecia dois prazos diferentes: um de 20 anos, contados a partir do depósito do pedido, outro, de 15 anos, contados da data de concessão, caso ocorresse após 05 anos da data do depósito do pedido. Destarte, o Código de 1967 estabelecia dois prazos diferentes para vigência da patente, com o dies a quo fixado em datas diferentes: 20 anos contados a partir do depósito do pedido, e 15 anos, contados da data de concessão, caso essa ocorra após 05 anos da data do depósito do pedido. (...)

O parágrafo único do art. 40 da lei nova nada mais e que um retorno ligeiramente modificado a orientação contida no art. 25 do Código de 1967, apresentando três alterações relevantes em relação ao Código anterior revogado (Lei nº 5.772/1971): 1ª alteração – a lei nova estabelece um prazo mínimo de vigência da patente (10 anos para as patentes de invenção e 7 anos para as patentes de modelo de utilidade); 2ª alteração – na lei dos anos noventa o prazo mínimo de vigência da patente não é contado a partir da data do depósito, mas sim a partir da data de concessão de patente; 3ª alteração – a prazo de vigência não prevalecera na eventualidade do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido de patente, por pendência judicial ou por motivo de força maior.

6 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentário à Lei da Propriedade Industrial. Forense. Rio de Janeiro, 2009, p. 154-155.

7 [Nota no original] Emenda Substitutiva a Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes, cit., fl. 10.

O problema do prazo variável das patentes

No Código de 1945 e no de 1969, a patente de invenção vigia por 15 anos *contados da concessão*⁸. No ano de 1967, como narrou Douglas Domingues, garantia-se também 15 anos a partir da concessão, se essa se desse a mais de cinco anos do depósito.

Na pragmática do instituto, isso levava a patentes de duração imprevisível. Assegurados de que, durasse o exame o quanto durasse, haveria monopólio de uso até o fim do termo acrescido, frequentemente os depositantes aceitavam de bom grado o retardo.

Como depôs o então Presidente do INPI, nos atos do Congresso que prepararam a Lei de 1971⁹:

“Todo depósito de patente já significa uma prioridade para a sua proteção. Esta proteção é normalmente adquirida pelo depósito, dependendo a sua confirmação do exame que será levado a efeito pelo órgão, que julgará exatamente da novidade e da sua utilização industrial. Mas a proteção em todos os países do mundo se inicia pelo depósito. O que acontecia aqui no Brasil é que por várias vezes estivemos dando uma proteção desmesuradamente grande.

O processo de exame, pelas dificuldades técnicas, por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio, se estendia, às vezes, por quarenta anos. Eu próprio este ano assinei patente cuja proteção vai alongar-se exatamente a quarenta anos.

No mundo de hoje, no mundo moderno, em que a tecnologia muda rapidamente, em que o mundo se desenvolve de um modo surpreendente, não é de interesse de nenhum país que esse privilégio seja alongado por um período tão grande¹⁰.

A situação referida ocorria na vigência dos Códigos anteriores ao Código de 1971, que contavam o privilégio a partir da expedição da patente, e com isso, até por interesse dos próprios requerentes, os pleitos

8 1945: Art. 39. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público. 1969: Art. 29. Os privilégios de invenção, de modelo e de desenho industrial vigorarão, desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas patentes.

9 Comandante Thomaz Thedim Lobo, na Câmara dos Deputados, sessão de 16.09.1971.

10 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Anais da Comissão Especial que apreciou o Projeto de Lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial. Brasília, 1971, p. 223.

arrastavam-se pavorosamente por décadas, atravessando gerações, o que levou Thomaz Leonardos a afirmar pitorescamente que a concessão do privilégio brasileiro constituía gestação de elefante ou dinossauro”.

Vale atenção às observações do então titular da autarquia: a prorrogação se daria “por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio” e “até por interesse dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pavorosamente por décadas, atravessando gerações”.

A mesma posição se lê no voto do sub-relator do projeto, deputado Mario Mondino:

O Decreto nº 2.712, de 22-12-1860, esclarecendo a Lei de 28-08-1830, promulga nos termos da Constituição de 1824, “declarou que o prazo dos privilégios devia ser contado da data do decreto de sua concessão e não da data da expedição da patente (apud, Gama Cerqueira, in “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. I). O assunto já provocava celeumas, como se vê. A revista “O Direito”, volume 35, página 312, publica instruções emanadas do Ministério de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas – Diretoria do Comércio 2ª Seção (ano 1884), nos seguintes termos: “O Regulamento aprovado pelo Decreto nº 8.820, de 30-12-1882, manda inscrever o privilégio imediatamente depois de concedido no Registro Geral e proceder depois ao Registro Especial de Patentes, entregando-se aos concessionários os originais, com a máxima brevidade”.

A inscrição no Registro Geral, e depois no Registro Especial de Patentes, já provocava dúvidas quanto à contagem de vida dos privilégios.

Na verdade, nem sempre aquilo que se conforta na tradição, só por isso deve ser considerado imutável.

A superação de muitas tradições é natural no correr dos tempos. Na tradição brasileira, o privilégio de invenção vigorou inicialmente por 14 anos; posteriormente ocorreram variações de prazos de contar de cinco – e até vinte anos. Prazos superiores dependiam de leis especiais. Se, por um lado, computando os prazos de fluência processual referidos no projeto podemos atingir até 45 meses para a fase do exame, é certo que, por outro lado, nada impede que medidas procrastinatórias – como tem ocorrido na boa tradição brasileira – prolonguem a expedição da patente, por vários decênios, aumentando, destarte artificialmente, a vida útil do invento.

Importante é notar que a fixação do prazo em quinze anos (sem prazo variável) foi resultado de consenso entre os interesses relevantes, tendo a associação de classe do setor (na época, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial), apoiado o termo fixo, contado do depósito.

Com efeito, veja-se o debate parlamentar, em que o deputado Cantídio Sampaio se refere ao regime do Código de 1969, no qual as patentes tinham prazos variados, a contar do depósito:

O SR. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO – Uns poderiam ter 10, outros poderiam ter 13, outros podem ter 11, mas não há uma isonomia.

O SR. THOMAS LEONARDOS – Exatamente, uma igualdade, que nós poderíamos esperar, pelo menos face à Constituição, pois somos todos brasileiros. Igualdade de direitos. Isso é que me parece muito difícil, porque no regime atual é dado o prazo a partir do registro, mas isso gera uma tal confusão, porque aquela igualdade é apenas aparente, porque na realidade, como o eminente Presidente do Instituto citou, há patentes cuja gestação são [sic] gestações elefantes, de dinossauros, se processam por anos e anos, de modo que, quando a patente sai, o indivíduo que a possui é um monopólio antissocial, não é mais privilégio de invenção para desenvolver o processo. Desse modo que se se pudessem marcar um prazo de 3 anos, digamos, ou de 2 anos, para isso, seria o ideal. Mas desde que a lei assegure um direito, somado à expectativa de direito, com um direito certo de 15 anos, me parece que já atende. É por isto que a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, que tomou a liberdade de fazer uma série de sugestões que foram recebidas pelo eminente Presidente, não fez questão fechada sobre esse ponto. É o que se chama, em Direito, de pensamento desejado, aquele que foi expresso pela administração no sentido de a patente, dentro de dois anos, estar concedida. Mas pode demorar mais. Talvez vá demorar menos. Se se fixasse período de 15 anos, dependeria um pouco o gênio inventivo de cada um ter a sua patente, porque, administrativamente, a patente terá 15 anos a partir da data do seu pedido. Não é uma solução ideal, mas é uma solução, a nosso ver, muito prática, muito realista e de acordo com os interesses nacionais deste momento. É por isto que não insistimos muito nesse ponto. Espero ter dado a V. Exa. uma ligeira explicação sobre o assunto¹¹.

11 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Anais da Comissão Especial que apreciou o Projeto de Lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial. Brasília, 1971, p. 223-228.

Assim, e levada em conta a análise da seção que se segue, o retorno ao regime de prazo variável, à luz dessa discussão legislativa, seria uma introdução de regime não-isonômico no tocante à duração das patentes.

Dos efeitos econômicos da patente antes da concessão

Para entendermos sentido da afirmação do então Presidente do INPI perante o Congresso, cabe descrever o fato dos efeitos da patente antes da concessão, como indicado em nosso Tratado¹²:

Da eficácia da patente antes da concessão.

Como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o *primeiro depósito no mundo*.

A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusiva.

A ciência da existência desse pedido se dará, na maior parte dos casos, após o período de sigilo que é – em regra – de dezoito meses. Interesses estratégicos podem fazer com que o titular torne público a descrição ou referência do teor do pedido para – exatamente – desincentivar a competição *mesmo pelos competidores que têm tecnologias competitivas* que possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido.

A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba a notificação de *cease and desist*, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa-fé do competidor. (...)

O art. 44 da lei atual, aliás, consagra esse procedimento como matéria legal: “Art. 44 §1º. *Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração*”.

12 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, Vol. II, Cap. VI, [14] §1.2 (B) Da eficácia da patente antes da concessão.

Descreve Ivan Alherth o procedimento em seu magistral, e infelizmente inédito livro sobre interpretação de patentes¹³:

Em vista, ainda, do §1º, se o depositante pretende que uma eventual indenização, após a concessão da patente, alcance também o uso não autorizado de terceiros realizado durante o período de sigilo de seu pedido de patente¹⁴, cabe a ele notificar o infrator, fornecendo ao último uma cópia do pedido e/ou informando de seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificação extrajudicial, via Cartório de Títulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionável de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invenção reivindicada na data em que recebida a notificação. Se não se objetiva qualquer pessoa ou empresa especificamente e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possível para o efeito de futuras ações indenizatórias contra possíveis infratores, pode ele requerer ao INPI a publicação antecipada de seu pedido¹⁵.

Assim é que só confrontam o *titular do pedido* os contrafatores de má-fé ou os competidores com poder econômico e desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econômico, e mais ainda, canalizado para o titular que – eventualmente – a vier a obter o privilégio, **não compensa o risco**. Ou seja, a patente efetivamente vale como um *instrumento de mercado* antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico.

Nos países, como o Brasil, em que há real previsão de efeito retroativo da concessão da patente – mesmo se a concessão se dá depois do prazo de vigência do privilégio – o risco é ainda mais veemente. O risco aumenta agora, à luz do art. 210 da nova lei, que prescreve:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

13 Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes, na Lei Brasileira de Propriedade Industrial – Conceitos e Análise Comparativa.

14 [Nota do original] Art. 30 – O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

15 [Nota do original] Art. 30 – [...] §1º – A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

No seu brilhante manuscrito, Ivan Alherth esclarece sobre esse ponto:

Não obstante este artigo, em diversas decisões judiciais em ações de infração não houve condenação ao pagamento de indenização, apesar de a violação ter sido reconhecida e o réu condenado a surpreendê-la. Esta aparente contradição resultou do entendimento de alguns juízes de que o titular não logrou comprovar efetivamente as perdas sofridas em consequência dos atos de infração. Como será comentado em relação à nova lei, esta dificuldade deve deixar de existir em virtude da previsão de critérios claros para o cálculo do prejuízo sofrido titular.

Num país em desenvolvimento, em que o competidor nacional dá maior deferência ao poder econômico das empresas de porte internacional, a expectativa de direito ainda se traduz em maior eficácia real de dissuasão da patente. (...)

Dessa feita, ainda que os efeitos jurídicos de uma patente, anteriores a sua concessão, sejam diferentes dos efeitos subsequentes, há uma notável convergência dos efeitos econômicos de ambas as hipóteses.

O estudo de 2010 para o Escritório Britânico confirma nossa posição

O que afirmamos em nosso Tratado é que, na incerteza quanto à concessão da patente e em que extensão o pedido inicial será deferido, os eventuais concorrentes evitam entrar no mercado usando a tecnologia requerida. Assim, mesmo se ainda não concedida, a patente tem *efeitos econômicos*.

Essa análise encontra suporte no Estudo Britânico de 2010, que conclui que o depósito, e o subsequente tempo em que uma patente ainda não foi concedida, impede que as patentes legítimas tenham plena eficácia. Além disso, cria um quase-monopólio *mesmo* para as patentes que não serão e não deveriam ser concedidas, pelo temor que os competidores têm de que ela poderá ser concedida:

Além de dissuadir os depositantes legítimos, o aumento da pendência também impõe custos por ocasionar proteção às patentes pendentes e, portanto, um poder de (quase) monopólio para os depositantes cujas invenções não sejam patenteáveis. Isto pode conduzir a preços mais

elevados para os respectivos produtos, já que os concorrentes se sentem desencorajados de entrar no mercado¹⁶.

E, mais abaixo:

(...) fomos capazes de estimar o aumento no valor de uma patente pendente devido ao aumento da pendência da patente. Este aumento reflete o fato de que, com a proteção da patente pendente, os depositantes serão capazes de cobrar preços mais altos, pois nenhum concorrente será capaz de entrar no mercado¹⁷.

O estudo enfatiza que tal efeito é particularmente aplicável às tecnologias de ciclo curto, como, por exemplo, as de alta tecnologia. Neste contexto, continua o estudo, falando do preço mais alto cobrado pelas patentes antes da concessão (ou, se indevidas, do indeferimento):

É importante ressaltar que este valor não é diretamente uma perda para a sociedade, pois, embora os preços mais altos representem um custo para os consumidores, eles também beneficiam os depositantes. No entanto, além da transferência dos consumidores para as empresas, a imposição de preços de monopólio implica também numa perda do gênero peso morto. Estimamos esta perda no valor de 12,5% dos lucros excedentes do titular da patente, com base em premissas econômicas normais em relação ao comportamento do consumidor e estrutura de custos da empresa. Mesmo levando em conta que o critério é necessariamente simplista, ele nos permite fornecer uma estimativa indicativa do custo para a sociedade associada ao aumento da pendência¹⁸.

16 “As well as deterring legitimate applications, increased pendency also imposes costs through providing patent pending protection and hence (quasi) monopoly power to applicants with non-patentable inventions. This may lead prices for the respective products, as competitors are deterred from entering the market”. Estudo, p. 64.

17 “(...) we are able to estimate the increase in the value of a pending patent due to an increase in patent pendency. This increase reflects the fact that, with pending patent protection, applicants will be able to charge higher prices, as no competitor will be able to enter the market”.

18 “Importantly, this value is not directly a loss to society as, although higher prices represent a cost to consumers, they also benefit applicants. However, in addition to the transfer from consumers to firms, the imposition of monopoly prices also implies a deadweight loss. We estimate this loss as 12,5% of the patentholder’s excess profits, based on standard economic assumptions regarding consumer behavior and firm cost structure. While this is necessarily simplistic, it allows us to provide an indicative estimate of the cost to society associated with increased pendency”.

O interesse que os depositantes de patentes podem ter em um exame alongado é documentado e explicado pelo estudo britânico:

Provas do comportamento estratégico por parte dos requerentes de patentes é fornecido por u estudo de modelagem de *backlogs* nos pedidos de exames em quatro escritórios de patentes (Jansen et al., 2007). O estudo utiliza um conjunto de dados combinados de 9597 conjuntos de aplicações não-PCT apresentados em cada um dos escritórios americano, europeu, japonês e da Austrália, com um pedido comum.

Os resultados indicam que a duração do *backlog* nos pedidos de exame é afetada negativamente pela proporção do conhecimento privado em relação à qualidade da aplicação (medido pela taxa final de concessão entre os quatro escritórios de patentes).

Disto se conclui que os depositantes usam seu conhecimento do conteúdo do pedido para apressar ou retardar o processo de concessão. Os depositantes que sabem que seu pedido é de baixa qualidade vão usar estratégias que atrasam o exame e, assim, estender o período durante o qual suas patentes estão pendentes¹⁹. (Grifamos).

Assim, ainda que o estudo – no trecho reproduzido – a se volte à hipótese de que as patentes do *backlog* venham a ser indeferidas (hipótese que não cobre a totalidade de nossas ponderações), o que o estudo afirma é que *antes da concessão há um valor econômico na patente*. Sem distinguir se é a patente legítima ou ilegítima. Mesmo a ilegítima repele competidores, e aumenta o custo social das tecnologias.

Outro estudo também do escritório britânico de patentes confirma o uso de patentes²⁰ não examinadas como instrumento para repelir a entrada de concorrentes no mercado:

5.2 Os pedidos de patente ainda pendentes são uma barreira à entrada?

19 “Supporting evidence for strategic behaviour by patent applicants is provided by a study modelling delays in examination requests across four patent offices (Jensen et al., 2007). The study uses a matched dataset of 9.597 sets of non-PCT applications filed at each of the USPTO, the EPO, the JPO and IP Australia, with a common application. The results indicate that the length of the delay in making examination requests is negatively affected by a measure of private knowledge regarding the quality of the application (measured by the eventual rate of grants across the four patent offices). This implies that applicants use the knowledge of the application they have to hasten or delay the granting procedure. Applicants who know their application is of low quality will use strategies that delay examination and thus extend the period over which their patents are pending”. Estudo, p. 41 e 42.

20 Patent thickets, report prepared by the Intellectual Property Office Patent Informatics Team, November 2011, encontrado em [Patent thickets \(publishing.service.gov.uk\)](http://Patent%20thickets%20(publishing.service.gov.uk)), visitado em 11/07/2013.

Depois da criação dos indicadores, observou-se que os pedidos de patente pendentes podem também formar uma barreira à entrada. Por exemplo, se uma empresa inundara o mercado com muitos pedidos de patentes, qualquer pessoa que pretenda entrar no mercado teria de defrontar-se com a incerteza quanto às áreas de livre operação, porque não estaria claro se as patentes seriam concedidas no futuro, nem o âmbito que teriam as reivindicações concedidas.

Este problema é agravado pelo fato de que em alguns sistemas jurídicos o depositante pode pedir adiamento do exame de uma patente por vários anos²¹.

A doutrina e os precedentes são eminentemente críticos do instituto

O que notava o Presidente do INPI no Congresso – de que a patente de prazo prorrogável é contrária ao interesse público – já constava de veemente nota do clássico Gama Cerqueira²²:

159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício? Aliás, a incoerência da lei mais se patenteia quando faz depender a prorrogação do prazo de “pedido devidamente comprovado”, pois esse pedido somente poderá ser feito pelo único interessado no prolongamento do privilégio, isto é, pelo concessionário, o qual representa seus interesses pessoais e não os interesses nacionais ou os da coletividade²³.

21 “5.2 Are pending patent applications a barrier to entry? Following the creation of indicators, it was noted that pending patent applications may also form a barrier to entry. For example, if a company flooded the market with lots of patent applications, anyone wishing to enter the market would be face with the uncertainty of where they could operate because it would not be clear which patents would ever be granted, nor what the scope of the granted claims would be. This issue is further compounded by the fact that in some jurisdictions the applicant can request deferral of the examination of a patent for several years”.

22 A observação de Gama Cerqueira se faz ao disposto do seguinte dispositivo do Código de 1945: “Art. 40 – O Governo poderá, excepcionalmente, e quando julgue conveniente aos interesses nacionais, mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilegio, até cinco anos”.

23 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. 3ª Edição, anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, no. 159. Como Gama Cerqueira documenta, na vigência da norma transcrita na nota anterior houve só uma aplicação: “O único caso

A solução resultante da Lei de 1971, a primeira, desde 1882, votada democraticamente pelo Congresso, foi contar o termo extintivo da patente aos quinze anos do depósito. Como se leu de Douglas Domingues, não foi o Executivo o autor da proposta que alterou o regime de 1971.

A repulsa que o prazo variável tem encontrado nos precedentes federais

Os precedentes judiciais têm, sem nenhuma mostra de recepção favorável, se mostrado eminentemente críticos do instituto, indo ao ponto de entrever-lhe a inconstitucionalidade:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardam a extinção da vigência da patente e se preparam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitima tal extensão.

Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao ‘interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país’”. Tribunal Regional Federal 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008.

de prorrogação do prazo do privilégio de que temos notícia, abrangendo três patentes, confirma o que escrevemos: concedeu-se a prorrogação no exclusivo interesse do titular da patente, atendendo-se ao fato de ter sido a sua indústria perturbada por falta de matéria-prima de origem estrangeira, em consequência da guerra. Tratava-se de certo material usado na construção de casas e o pedido foi justificado com o interesse nacional ligado à indústria de construções, “principalmente de casas populares”. Ora, o interesse nacional ou o “interesse social”, no caso, opunha-se justamente à prorrogação do prazo da patente, para que, tornada livre a exploração da invenção, pudesse o material ser fabricado em regime de concorrência, resultando daí o seu barateamento. O próprio parecer a que nos referimos acentua que o privilégio afastando a concorrência, garante pleno êxito para os negócios. É claro: para os negócios do titular da patente, ou donatário, como o denomina o parecer (vide Diário Oficial, Seção III, de 05 de julho de 1950, pág. 1.184)”.

“(…) De outro lado, em casos como o vertente, a prospetar a tese da agravada, este Tribunal estaria impedindo outras empresas de utilizar o objeto dos registros patentários vindicados, que foram lançados como “novidade” no mercado no ano de 1979. Quando vejo esta data, fico me perguntando qual seria o benefício em se proibir a apropriação de “tecnologia” antiga no mercado brasileiro.

Como se poderia impedir outras empresas de comercializar uma tecnologia inserida no mercado há cerca de 30 (trinta) anos? A meu ver, tal conclusão atentaria, em princípio, contra o objetivo anteriormente transcrito da nossa Carta Constitucional, quanto ao desenvolvimento do País. (...)” Tribunal Regional Federal 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

“(…) Por outro lado, não se perca de vista também, que ao se conceder o prazo de 10 (dez) anos à patente da impetrante a partir da data da concessão, como ela pretende, e sem causa legal, na realidade se estará dando vigência a um prazo superior a 30 (trinta) anos, o que certamente ultrapassa o prazo de vigência previsto no antigo CPI e da atual LPI”. Tribunal Regional Federal 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, voto vista do Des. Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

Da interpretação corrente do dispositivo

O parágrafo único do art. 40 prevê um *prazo de vigência mínimo* a contar da concessão da patente.

Assim é que, *quando se aplicar a hipótese de exceção prevista neste parágrafo*, será garantido ao titular uma vigência que corresponda a um mínimo de 10 anos para a patente de *invenção* e 7 para a de *modelo de utilidade*, a contar da concessão da patente (art. 38, §3º). Esta extensão é uma exceção ao regime de vigência geral, destinada a suprir carências do sistema administrativo, e com qualquer regime excepcional, constricto às exatas condições de sua aplicação.

Quando se aplica a exceção

Só haverá a aplicação do prazo mínimo de vigência nas hipóteses em que o INPI, exclusivamente por mora sua, deferir a concessão de forma que o prazo restante não atenda a regra de dez anos e sete anos, respectivamente.

As razões que impedem a aplicação do prazo mínimo seriam (i) a existência de *impedimento judicial*, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito; ou (ii) força maior, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito.

Os precedentes judiciais iluminam o sentido da norma.

Precedentes judiciais

A principal questão a receber a iluminação judicial é *quais os fundamentos da prorrogação*. Têm entendido os precedentes que todas as vezes que o retardo da concessão da patente resulte de pleito judicial ou outra causa externa ao funcionamento da autarquia, não cabe o aumento de prazo.

“Aliás, comente-se aqui que tal garantia de prazo mínimo a partir da concessão da patente é dispositivo especial na nossa legislação, não encontrando correlato em vários países do mundo. É dizer, nossa legislação, nesse passo, é muito mais generosa do que qualquer outra. A generosidade, entretanto, encontra limites na demora da concessão por motivos alheios à ingerência da autarquia federal”. Tribunal Regional Federal 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Nossa legislação – o antigo CPI e atual LPI – a confere efeitos retroativos à data do depósito de patente, ou seja, uma vez concedida a patente, ela gera efeitos desde a data do seu depósito como deve ser no caso da patente PI 8103484-9. A regra prevista no parágrafo único (sem a ressalva) do artigo 40 da LPI é uma exceção, como já exposto, cabível somente para os casos em que ocorre uma demora excessiva na concessão da patente e que é atribuída exclusivamente ao INPI, fato que não se verifica no presente caso”. Tribunal Regional Federal 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, voto vista do Des. Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

“Tenho que o legislador pretendeu, com a ressalva aposta na parte final do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, excluir exatamente os casos sobre os quais pende demanda judicial daqueles em que a demora na concessão da patente pudesse ser atribuída exclusivamente ao órgão de registro patentário”. Tribunal Regional Federal 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

A retroatividade das pretensões do depositante da patente

A singularidade da prorrogação de patentes prevista pelo art. 40, parágrafo único, fica mais evidenciada quando se compila outro dispositivo da mesma lei, que fica mais evidenciada quando se compila outro dispositivo da mesma lei, que garante *proteção retroativa* à patente concedida. Vejamos:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”

Direito Comparado

A Convenção da Patente Europeia dispõe, em seu art. 67, que após a abertura do pedido de patente à inspeção pública, haverá em cada país-membro uma *proteção provisória* equivalente à patente concedida; mas o país pode optar, na legislação nacional, por apenas assegurar a indenização devida, equivalente à que resultaria da infração da patente concedida²⁴.

24 “Article 67 – Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used

Cada país incorpora essa norma de maneira diversa. Portugal, por exemplo, permite a busca e apreensão (Art. 274(1)) e a interdição liminar da conduta potencialmente infringente (Art. 45), mas o Tribunal suspende o julgamento até o momento em que a patente venha a ser realmente concedida (Art. 62 (8))²⁵.

Direito Anterior

Tal retroação já constava do Direito Anterior, com a seguinte redação:

CPI 1969

Art. 28. Se entre a data do depósito do pedido de privilégio e a da expedição da patente houver exploração não autorizada da invenção, por terceiro, ficará este obrigado a indenizar a titular da patente, após a expedição desta, de conformidade com o que for decidido e apurado em ação própria.

CPI 1971

Art. 23. A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.

Parágrafo único. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo.

Sobre a questão, dizia Douglas Domingues à época do Código de 1971²⁶:

Se o pedido de privilégio constitui mera expectativa de direito, qual a situação do depositante caso o invento venha a ser explorado por terceiro autorizado antes de expedida a patente?

Mera expectativa de direito pode obstar terceiro contrafator de prosseguir explorando a invenção que outrem está privilegiando?

A questão é tanto mais complexa porque, para instruir qualquer ação de perdas e danos, o titular do pedido em andamento necessita da patente que somente receberá ao final do processo administrativo, caso o pedido seja deferido. (...)

the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent". Veja-se: The European Patent Convention, Convention on the Grant of European Patents – (European Patent Convention) (epo.org), visitado em 11/07/2013.

25 Vide: http://legis.obl.gr/espacedvd/legal_texts/nationalen/iiia/pt.htm, visitado em 11/07/2013.

26 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial – Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 242-243.

A solução encontramos no art. 28 do Código da Propriedade Industrial de 1969: o titular da patente, *após* a expedição desta, fará jus à indenização por parte de terceiro, de conformidade com o que for decidido e apurado em ação própria.

No Projeto 309/1971, de alteração do Código de 1969, a norma encontrava-se capitulada no art. 22, com ligeira modificação, e por sua vez foi alterada no Substitutivo Célio Borja, art. 22. Atualmente é insculpida no Código da Propriedade Industrial., art. 23 e parágrafo único a exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, *após a expedição da respectiva patente*, a indenização que for fixada judicialmente. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período entre o depósito do pedido e expedição da patente.

Dever de indenizar

Este artigo 44 cuida dos poderes conferidos ao titular de fazer indenizar-se em face do seu poder geral de interdição.

Concedida, nos termos do art. 38, a patente tem efeitos prospectivos, e retroativos. Imediatamente, e para o futuro, até seu termo, a patente assegura o *jus prohibendi*, a capacidade de interdito em face de todos os atos que o art. 42 (assim como o 183 e o 184) assegura *exclusivamente* ao titular. A concessão faculta, igualmente, e no mesmo termo, a pretensão indenizatória e a penal.

Mas – retroativamente –, assegura ao titular a *indenização* pela *exploração indevida* de seu privilégio desde o momento em que o objeto do seu pedido entrou no estado da técnica (ou, segundo o §1º, mesmo antes disso) até o momento da concessão.

Precedentes Judiciais

O dever de indenizar surge da concessão:

“Quer dizer, consoante precedentes, o mero protocolamento de pedido de patente perante o INPI não gera direito nenhum, não assegura proteção legal. A propósito, o Agravo de Instrumento nº 525 755-4/8-00, de 30.10.2007, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte: sem o registro não há patente ou modelo industrial a ser protegido; a parte que se diga prejudicada não tem acesso ao judiciário a fim de vindicar proteção por concorrência desleal. No mesmo sentido, o Recurso Especial 70 015-SP (95/0035061-0), julgado

em 03/06/1997 pelo STJ, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro: do mero protocolamento do pedido não decorre o direito à tutela legal”. Tribunal de Justiça de São Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Luiz Ambra, AC 182.402-4/9-00, DJ 21.11.2008.

“A irresignação da agravante comporta agasalho, pois a violação de privilégio da invenção está subordinada à existência legal do privilégio e não de mera expectativa de direito, como se verifica na espécie. Não resta nenhuma dúvida de que a agravada só apresentou com a inicial os pedidos de privilégio de invenção, que não se confundem com as cartas-patentes e não geram de imediato as mesmas consequências jurídicas destas. (...)”

Do sistema legal adotado, extrai-se que o que confere a exclusividade de produção e de uso é a patente, não bastando o depósito do pedido, muito embora sujeitem-se os usuários não autorizados, no período entre o depósito do pedido de patente e antes da sua concessão, ao pagamento de indenização, na forma da lei.

Daí porque, antes da obtenção daquele título, não há como se reconhecer a ocorrência de violação de privilégio de invenção a modo de se apreender toda a produção de equipamentos idênticos”. TJSP, Agravo de Instrumento 97.277-7/2, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. César Lacerda, DJ 04.12.1998.

Mas, concedida a patente, opera-se a retroação:

“O depositário pode requerer ao órgão administrativo a imposição de sigilo no período de dezoito meses entre o depósito e a publicação, sigilo somente afastado com a publicação. Desde a publicação, quando então o invento ou modelo de utilidade passa a ser de conhecimento de todos, os direitos efetivos de propriedade encontram-se protegidos contra qualquer ofensa realizada por terceiros.

Assim, o simples fato de o modelo ainda não se encontrar sob proteção legal, não impede que o titular do direito de propriedade intelectual busque as respectivas indenizações pela exploração indevida, retroativamente.

Nestes termos, garante o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial que ‘ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente’.

Mas se note que a proteção intertemporal somente é possível “ao titular da patente”, isto é, àquele a quem foram deferidos ou transferidos os direitos de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto

objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patentado e, ainda, impedir que terceiros o façam.

Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação. Não pode postular interditos desde a data de publicação em razão de uma impossibilidade lógica, mas pode postular a indenização. O autor ainda não tem direito a esta proteção porque não é certo o fato de vir a obter a carta-patente, mesmo que apresente sincera convicção nesse sentido.

Em se tratando de exercício condicionado a evento futuro e incerto, a espécie é regida pelo art. 6º, §2º, da Lei nº 4.657/1942 (LINDB), que considera adquiridos somente os direitos “que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. Seria contrassenso deferir de maneira definitiva, sob o manto da coisa julgada, interditos e indenizações (principalmente) previstas na legislação específica antes de o autor ver reconhecido pela instância técnica competente o suporte fático concreto destes direitos, sendo certo, como aponta o réu, que não cabe ao Poder Judiciário antecipar-se e se substituir ao órgão especializado na tarefa de julgar o mérito da invenção ou modelo de utilidade; senão em situações próprias, dentre as quais não se enquadra a presente e a serem julgadas por justiça constitucionalmente competente.

Não se cogita de negar a pretendida proteção constante nos arts. 41, 42 e 44, da Lei 9.279/1996, ao autor, mas para que tal proteção lhe seja conferida, é condição imprescindível a declaração pelo INPI quanto a ser patenteável a invenção ou modelo de utilidade apresentado e consequente concessão da carta-patente, inclusive postulando, se for de seu interesse, as indenizações ora pretendidas”. Sentença da Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente no Acórdão da AC nº 70021145685 da 5ª Câmara Cível do TJRJ, DJ 26.07.2007. Des. Paulo Sergio Scarparo, Relator.

Após a concessão, surge o poder de interdição e a indenização retroativa:

“Considerando que a concessão da patente de modelo de utilidade é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/1996); que 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, produto objeto da patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu

objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material – lucros cessantes”. TJRJ, Apelação Cível nº 7001576547, 9ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, DJ 20.12.2006.

“Contudo, não restou demonstrado que as campanhas promocionais “Coca-Cola light – seu brilho e você” e “Papo Fanta” teriam maculado o direito conferido pela patente, posto que, a despeito do que insinua a exordial, o pedido de patente não foi deferido, a teor do contido no artigo 38 da lei 9279, encontrando-se, todavia, pendente de aprovação do INPI. Ora, somente ao titular da patente, hipótese que não se amolda ao caso em apreço, é conferido o direito de obter a exploração indevida de seu objeto com efeitos retroativos a data da publicação do pedido, consoante preconiza o artigo 44 do mesmo diploma legal (...)

Conclui-se, pois, que o simples depósito de patente não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, até porque, o referido pedido poderá ser indeferido”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 8ª Câmara Cível, Des. Guimarães da Costa, AC 0432060-1, DJ 06.11.2008.

“Considerando que a concessão da patente de model de utilidade é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/1996); que 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, produto objeto da patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material – lucros cessantes”. TJRJ, AC 70023362908, 9ª Câmara Cível, à unanimidade, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, DJ 14.05.2008.

“A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Durante este período de tempo ela garantirá uma gama de direitos ao seu titular, destacando-se, principalmente, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e também processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente”. TJSP, Apelação c/ Revisão 217 772 4/4-00, 6ª Câmara ‘A’ – Seção de Direito Privado, Des. Rubens Hideo Arai, 19.07.2006.

Ao titular...

O dever de indenizar existe em face do poder de o titular ser indenizado. Assim, é ele o legitimado em obter os remédios processuais pertinentes. Pelo art. 61, no entanto, a licença pode transferir ao licenciado essa legitimação, com efeitos apenas após a publicação da respectiva averbação²⁷. Já o art. 209 confere legitimidade do “prejudicado”.

... obter indenização

Sob o art. 42, o poder conferido ao titular da patente é o de *proibir* os atos de terceiros, descritos no art. 42, 183 e 184. Tal poder é um conjunto de *regras incondicionadas de exclusão*²⁸.

27 Sobre a redação idêntica quanto à licença de marcas: “O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da Lei n.º. 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, §2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros” (STJ, REsp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Castro Filho, 05 de fevereiro de 2004. E: “O contrato de licença para uso de marca notória ou de renome internacional (“Nintendo, Nes, e Super Nes”) autoriza a licenciada a defender a exclusividade em juízo, tal como se dá com a licença de patente (art. 61, parágrafo único da Lei 9279/1996), estimulando a provocação de atividades interditaes e de recuperação de patrimônio, pelos efeitos nocivos da pirataria e do comércio clandestino (arts. 139, parágrafo único e 140 da Lei 9279/1996) (...) Daí advém a modernização do direito comercial, direcionada ao resguardo dos interesses da sociedade brasileira legalmente autorizada, com exclusividade ou não, o direito subjetivo de batalhar pelo respeito da originalidade da mercadoria de origem externa a que está vinculada, sob pena deter que assistir à deterioração econômica de seu contrato de licença”. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 13957547, DJ 23.09.200. (Grifamos)

28 Veja-se: (...) a condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma pertinência para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau”. TJPR, AC 735.681-8, 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, J.C Albino Jacomel Guérios, 16.06.2011. (Grifamos)

“Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação” Sentença da Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente ao Acórdão da AC nº 70021145685 da 5ª Câmara Cível do TJRJ, Des. Paulo Sergio Scarparo, 26.07.2007. (Grifamos)

A concorrência de terceiros, independentemente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*²⁹. Não é o caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*³⁰.

Esta percepção é essencial para entender que nem toda “indenização” neste contexto será igual.

... exploração indevida

A dicção legal é cuidadosa: não classifica a exploração do terceiro, em tesilhas com o texto da patente, como *ilícita*. Ela é *indevida*, em face do poder incondicional de interdição. Em verdade ela *tornou-se indevida* após a concessão.

Art. 44 §§ 1º e 2º – Efeito retroativo da concessão

... inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente

O dever de indenizar compreende *também* um efeito retroativo.

Além da indenizabilidade prospectiva, há também o poder de haver “indenização” a partir da publicação do pedido – aqui, a publicação prevista pelo

29 “\$1.900. Natureza do direito de propriedade industrial (...) 2. LIVRE CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. No ambiente de livre concorrência, cresce de ponto a importância de se determinar onde a concorrência é contrário a a direito (limites à livre concorrência), onde pode ser negocialmente restringida e onde é exercida irregularmente (concorrência desleal). Nas duas primeiras espécies, há concorrência interdita; na terceira, concorrência desleal (...). PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, vol. XVI, ed. Borsoi. Vide: “(...) Convém registrar que o acórdão não é incoerente ao admitir a eficácia do contrato de licença, para efeito de emitir tutela interdita, sem a averbação no INPI (acolhimento do pedido principal ou de abstenção do comércio clandestino) e, ao mesmo tempo, expedir condenação, tendo, como data, justamente a averbação no INPI, porque são consequências distintas do contrato. Resguardar a exclusividade da marca contra a concorrência desleal é uma função natural do contrato de licença, porque é próprio do escopo da contratação, conforme explicado no voto condutor, enquanto a indenização por ato ilícito depende da averbação no INPI, para efeito de subordinar o patrimônio do terceiro. Daí a distinção (...)”. Apelação Cível nº 128.569-4/4. 3ª Câmara de Direito Privado. TJSP. Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani. DJ 30.07.2002.

30 “Tocante à pretensão deduzida na inicial, não se pode olvidar a inconfundibilidade da ação de contrafação e da ação de concorrência desleal. E isso porque, notadamente, a primeira supõe uma culpa, enquanto a segunda implica uma violação a um direito. (...) Para a obtenção de uma condenação a título de concorrência desleal, o titular da patente deve direcionar sua ação sobre fatos distintos dos articulados a título de uma ação de contrafação”. TJRS, AC 70007904527, 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Ângela Terezinha De Oliveira Brito, DJ 20.05.2004.

art. 30, ou seja, a notificação de que o objeto do pedido está aberto à *inspeção pública*. Uma vez efetuada a publicação, o objeto do pedido cai no estado da técnica, ou seja, torna-se juridicamente acessível ao conhecimento de todos. Assim, pode-se presumir que, a partir desta data, um terceiro tivesse acesso ao invento e pudesse reproduzi-lo.

Veja-se, no entanto, o §3º deste artigo; o dever se concretiza em face à patente tal como concedido, isto é, a constante da carta patente, e não a publicada. Na verdade, assim, o dever de indenizar existe tão somente quanto aos elementos da patente que, constantes da publicação, *também* surgirem na carta patente.

Mais ainda: lendo-se a cláusula anterior, observa-se que esse dever é relativo àquela exploração ocorrida no prazo agora definido. Não se deve indenizar pelo prazo, mas *pela exploração* eventualmente ocorrida nesse prazo.

A indenizabilidade na retroação: em princípio, enriquecimento sem causa

No caso específico do efeito retroativo, a lei assegura ao titular uma situação econômica equivalente à posição em que estaria se – à altura do uso passado – ele pudesse exercer seu poder de interdição. Essa “indenização” corresponde estritamente ao enriquecimento sem causa.

Nota-se que a lei não enuncia qualquer *dever legal de abstenção* do titular do *direito ao pedido de patente*. Ou seja, antes da concessão. Aliás, o nosso sistema jurídico em geral não contempla tal dever em face da simples expectativa de direito. O dever de indenizar, eventual e retroativo, não se dá em consequência de uma infração de direitos (que *ainda não há*), mas obriga a uma simples reintegração patrimonial.

Haverá, sim, a responsabilidade civil plena nos casos em que houver real conteúdo subjetivo na infração: se, ciente de que estava infringindo, ou devendo sabê-lo, o terceiro cometeu os atos que consistiam na hipótese de exclusão do titular, *se a patente já estivesse concedida*. Tal se dará, ineludivelmente quando o titular, conhecedor dos atos do terceiro, o tiver notificado do teor do pedido e da pretensão de retroação, uma vez concedida a patente.

Além desses limites, torna-se difícil postular um dever geral do povo, de acompanhar a publicação de todos pedidos de patentes³¹. Mesmo porque durante o exame podem acontecer significativas alterações no conteúdo do pedido, o que torna a publicação do art. 30 uma fonte insegura dos direitos eventuais do titular.

Ademais, haverá em muitos casos (como a jurisprudência aponta) detenção autônoma de boa-fé do conhecimento tecnológico, independentemente da publicação do titular, como denotam os muitos precedentes sob o art. 45 da Lei (usuário de boa-fé)³².

... se o infrator obteve

Este §1º cuida de uma hipótese de infração de patentes através da exploração do conteúdo do pedido depositado, *antes da abertura a inspeção pública* (art. 30).

Como o invento não está no estado da técnica, trata-se de um caso especial de proteção ao *segredo de invento*³³. O conhecimento ainda está em segredo, mas

31 No entanto, um aresto isolado: “A concessão das patentes depositadas no INPI são devidamente publicadas na Revista de Propriedade Industrial (RPI) para ciência erga omnes, não cabendo a ninguém alegar o seu desconhecimento. A apelada está exercendo a satisfação de um direito do qual é legitimamente detentora, ao cobrar indenização pela violação de seu direito de patente, tendo em vista a exploração indevida das tecnologias pela mesma desenvolvida e legitimamente patenteadas nas lavouras de produção de soja dos autores”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio grande do Sul, 20ª Câmara Cível, Des. Ângela Maria Silveira, AC 70030660799, DJ 23.09.2009.

32 Por exemplo: “Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para invenção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausência de novidade; ou (ii) valer-se do “direito consuetudinário” assegurado pelo art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal não é idônea para que se reconheça incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do recurso especial. A aplicação do art. 45 da Lei 9.279/96 requer que a invenção tenha sido utilizada pela própria parte prejudicada, mas a prova testemunhal produzida só aponta, com segurança, o uso por terceiros” (STJ, REsp 1.096.598-MG (2008/0234753-8), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Nancy Adrigli, DJ 20.08.2009). E: “De fato, o art. 45 da Lei nº 9.279/1996, estabelece o direito à continuidade de exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu objeto no País”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007.

33 RODRIGUES, Marissol Gómez. Da ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, Dissertação apresentada ao INPI para a obtenção de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, Orientador: Denis Borges Barbosa, 2009.

o respectivo pedido de patente já foi depositado; assim, a proteção retroativa dos interditos alcança esta violação do segredo, sem nenhum dos requisitos complementares da proteção de segredos segundo o art. 195, XI e XII³⁴.

... por qualquer meio

Aqui não se identificam, e com isso restringindo, os meios de acesso que causam a ilicitude, como ocorre no caso do art. 195, XI e XII³⁵.

Mesmo o acesso de boa-fé pode ser interdito, o que não ocorreria no caso de violação de segredo de empresa do art. 195. Aqui já há *efeito erga omnes e jus perseguendi*, que inexistem no caso da concorrência desleal.

... conhecimento do conteúdo do pedido depositado

Este §1º apenas cobre as hipóteses de conhecimento do *conteúdo do pedido depositado*. Se o utente do conhecimento gerou autonomamente tecnologia, ou adquiriu-a de terceiro que não teve direta ou indiretamente acesso ao conhecimento do *invento depositado*, não se aplicará a regra em análise.

Eventualmente, se e quando for concedida a patente, o utente será (i) ou colhido pela interdição incondicional do art. 42, ou (ii) se obrigará sob o art. 45. Mas não deverá indenização pelo período *anterior à publicação* do art. 30. Nesses casos, aplica-se a regra do *caput*.

... anteriormente à publicação

O conhecimento obtido pela publicação do art. 30, ou depois dela, não faz incidir este §1º; neste caso, aplica-se o *caput*.

34 Para a proteção de segredos sob o art. 195, XI e XII, vide FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito. Tese de Doutorado. “Perfil do Segredo de indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e análise crítica”. Orientador: Waldirio Bulgarelli. Junho de 1999. P. 39/40. Igualmente, FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 2003, p. 86-91.

35 “XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;” (Grifamos)

O conhecimento obtido *antes* do depósito do pedido, igualmente escapa ao âmbito do §1º; neste caso, se aplica o art. 45 (usuário de boa-fé), para escudar o conhecimento e uso *não público* com a inoponibilidade da patente enfim concedida. Ou, se o conhecimento é *público*, haverá anterioridade, impedindo-se a concessão da patente.

... contar-se-á o período da exploração indevida...

A diferença do regime do *caput* e do §1º está nesta cláusula. A indenização será contada a partir da exploração (como também no *caput*), mesmo se esta exploração se deu *antes* da publicação do art. 30.

... material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24

No caso de material biológico, que carrega informação genética, a regra especial deste §2º transfere o dever de indenizar ao momento em que se deu acesso a tal informação genética. Simplesmente se aplica o regime do *caput* a uma hipótese em que o acesso à informação não se satisfaz com a publicação dos documentos da patente, mas exige aceder à *re ipsa* da matéria biológica.

Mas o inciso §1º também se aplica à hipótese de material biológico: se se teve acesso à informação genética antes da publicação especial mencionada no art. 30, §3º, a indenização será devida também pela exploração a esta anterior.

... o direito de obter indenização por exploração indevida

Este §3º não depende dos §§1º e 2º. O preceito aplica-se à exploração antes e depois da concessão. É assim regra geral de indenizibilidade.

... inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente

Como acabou de ler-se, esta regra do §3º aplica-se *também*, mas não só, ao período antes da concessão. A grande diferença entre as duas fases é que, antes da concessão, ainda não se tem o desenho final das reivindicações do art. 41.

Assim, como já dito, só haverá indenização (ou restituição) quanto àquela matéria que, constante da publicação do art. 30, também conste da carta patente.

Da duplicidade de compensação

O que os precedentes indicam é que, mesmo se a patente fosse concedida após seu prazo normal de vigência, não seria *natimorta*. Com efeito, a retroação garantida ao depositante é substantiva, e compreende uma forma eficiente de *impedir*, pelo risco econômico da indenizabilidade plena, qualquer competição honesta e consequente:

“Ademais, a requerente, ao abandonar a esfera administrativa para acionar a máquina do Poder Judiciário, impossibilitou o Órgão Administrativo de prosseguir no exame da questão. (...)

[a] almejada proteção inicia-se no momento do depósito, podendo o inventor tomar as medidas judiciais necessárias para afastar qualquer violação a seu direito após a concessão da patente.

A patente, de forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias a defesa do seu direito”. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luís Felipe Salomão. Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009. (Grifamos)

“Aliás, em regra geral as boas empresas do mercado, quando veem um depósito patentário, têm o cuidado de não utilizar aquela tecnologia que está sendo patenteada, quer esteja ela sendo discutida em sede administrativa ou em litígio judicial. Creio que os que porventura a contrafariam seriam aqueles capazes de pirateá-la de qualquer maneira, ainda que no prazo de vigência plena da patente concedida.

Assim, não vejo como prosperar a alegação de que a concessão da patente, como na hipótese vertente, seria um direito natimorto, porque, a uma, como já dito, produzi efeitos a partir do depósito e a duas, pendente o depósito mesmo que ainda não examinado o pedido de patente, a sua titular já tem como notificar eventuais concorrentes a respeito da possibilidade de ação indenizatória futura.

Afinal, como é sabido, os exames de patentes são demorados e nunca se ouvir que durante o período em que corre o exame o titular do depósito estaria a descoberto absolutamente de qualquer tutela jurídica para defesa dos seus interesses. Basta obter a concessão da patente, como ocorreu no caso ora sob exame, para se aperfeiçoarem seus meios de defesa”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AMS 2005.51.01.507058-6, DJ 12.12.2008.

“Isto porque, em vista do prazo de validade de 10 anos concedido ao autor como garantia da propriedade e do uso exclusivo do privilégio, conta-

dos a partir de 04/05/1992 (fls. 13), tem-se que este se encerrou em 2002, o que torna incabível a prática dos atos de proteção ora citados. Cedição que ultrapassado o prazo de validade, a utilidade conferida ao objeto cai no domínio público. Daí que, neste aspecto, a ação perdeu seu objeto.

Não obstante, evidente o dever da ré de indenizar o autor pela exploração indevida do objeto em análise, nos termos do art. 44 da Lei 9.279/1966, vazado nos seguintes termos: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”. A verba indenizatória consubstanciada no montante das vendas realizadas pela ré deverá ser apurada e quantificada em liquidação de sentença ante a imprecisão dos autos, ocasião em que os litigantes terão ampla oportunidade para discutir o *quantum debeatur*”. TJSP, Apelação com revisão nº 176.071.4/8-00, 21ª Câmara – Seção de Direito Privado.

Do efeito da soma dos dois dispositivos

Como se viu nesta seção, há dois dispositivos na Lei nº 9.279/1996 que se voltam a tutelar os interesses do depositante da patente durante o período anterior à concessão.

O art. 44, seguindo uma tendência das legislações de patente, garante a indenizabilidade das infrações incorridas em período anterior à concessão. Assim, ainda que haja retardo na concessão, o depositante poderá recobrar a lesão de seus interesses jurídicos.

Já o art. 40, parágrafo único garante um prazo mínimo de vigência *após a concessão*. Mas não o faz, porém, cancelando a eficácia retroativa. Somam-se a retroação e a extensão. Com o prazo maior, os concorrentes – que pelas razões econômicas e de fato citadas acima não terão entrado no mercado – a ficam proibidos de utilizarem a tecnologia revelada por tempo ainda maior dos que os vinte anos impostos pelo direito internacional.

Dois fatores parecem desaconselhar a política pública subjacente à soma dos dois dispositivos. Primeiro, a compensação pela ineficiência estatal se faz a despeito da sociedade e, em particular, dos concorrentes: o estado não se redime pela responsabilidade objetiva prevista no art. 37, *caput* da Constituição, mas acresce em favor do depositante seu poder de interdição. Segundo, a compensação do atraso não leva em conta que a lei brasileira já defere a retroação.

O eventual retardo de um poder de interdição (que só surge com a concessão) não parece proporcional ao acréscimo do poder de haver indenização, esse sim, prospectivo e retrospectivo.

Essa soma desproporcionada de benefícios, à custa de quem não deu causa à compensação, ocasiona o que Nuno Pires de Carvalho, o jurista português integrante da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) classifica como uma “armadilha” contra os poucos países que garante extensão e retroação³⁶:

“33.10 Entretanto, a este respeito, as leis nacionais de um pequeno número de Membros da OMC escondem uma “armadilha” que a ineficiência dos escritórios de patentes pode inadvertidamente desencadear. Essas leis, além de preverem a proteção provisória dos direitos de patentes, também permitem a extensão compensatória dos prazos das patentes. A combinação dessas duas flexibilidades leva a uma extensão real do período durante o qual os direitos de patente podem ser aplicados (com frequência, além do prazo de vinte anos)”.

Com efeito: os membros da Convenção de Patentes Europeia garantem uma retroação, mas não extensão. Os Estados Unidos garantem a extensão e um retroação limitada aos *royalties* retroativos razoáveis³⁷.

36 “33.10 However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members hide a “trap” that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition to providing for provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of patent terms. The combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period during which rights under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term)”. PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The Trips Regime of Patent Rights*. 3ª Edição, Kluwer Law International, 2010, item 33.10.

37 No entanto, nos Estados Unidos, o §154 (d) (1) da lei de patentes estabelece que uma patente assegura a seu titular o direito de obter um royalty razoável de qualquer pessoa que infringir respectivo pedido durante o período a partir da data da publicação. “Provisional Rights. —(1) IN GENERAL.— In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty, or an international design application filed under the treaty defined in section 381(a)(1) designating the United States under Article 5 of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued— (A) (i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or (ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and (B) had actual notice of the published

Do direito internacional pertinente

Nesta seção se discutirá essencialmente a aplicação do art. 62 de TRIPs (especificamente o art. 62.2) que, na teia de instrumentos internacionais a que se filia o Brasil, é o único dispositivo que rege o tempo de exame dos pedidos de patente.

O dispositivo em questão assim se lê:

“ART. 62

1 – Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serão compatíveis com as disposições deste Acordo.

2 – Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção. (...)

4. Os procedimentos relativos à obtenção ou manutenção de direitos de propriedade intelectual e, quando a legislação de um Membro os tiver, os relativos à nulidade administrativa e aos procedimentos interpartes, como oposição, anulação e cancelamento, obedecerão aos princípios gerais estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do ART. 41³⁸.

5. As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no Artigo 41 estará sujeita a revisão por uma autoridade judicial ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar sujeitas a procedimentos de invalidação.

patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language”.

38 ART. 41 (...) 2 – Os procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos. 3 – As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. Estarão à disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido oportunidade de se manifestar.

Da interpretação do art. 62

O dispositivo em questão integra a seção IV do Acordo TRIPs, que trata da aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual³⁹; assim, não se limita à questão específica de patentes.

Primeiro de tudo, o art. 62.1 estabelece um princípio de interpretação íntegra, ao mesmo tempo que especifica que, em suas leis nacionais, os países-membros podem estabelecer requisitos *razoáveis* para obtenção e manutenção de direitos. Ou seja, a liberdade de estabelecimento de requisitos deve ser compatível com os princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida⁴⁰, mas também com os demais princípios e regras de TRIPs.

39 This provision is article 62, which constitutes the entire part IV of the Agreement on acquisition and maintenance of the intellectual property rights provided for under sections 2 through 6 of part II. Article 62 authorizes members to require compliance with reasonable procedures as a condition of the acquisition or maintenance of patents. The Agreement provides a few elements that may help clarify what a reasonable procedure is but does not define it.

First, article 62.1 establishes that such procedures and formalities shall be consistent with the provisions of the Agreement. In other words, they shall comply not only with the basic principles of the Agreement, including the national treatment and the most-favored nation treatment principles but also with specific relevant provisions.

This means that a link exists between the reasonable procedures admitted by article 62 and the conditions of patentability established in section 5 of part II, namely article 27.1 and article 29.

Second, article 62.2 clarifies that the procedures, subject to compliance with the substantive conditions for acquisition of the right established by article 27.1, should permit the granting of the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection". [Sem notas de rodapé] PIRES DE CARVALHO, Nuno, Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications Without Infringing the TRIPS Agreement: The Problem and the Solution, 2 Wash. U. JK. L. & Pol'y 371 (2000), "[Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Info](#)" by Nuno Pires de Carvalho (wustl.edu), visitado em 29/07/2013.

40 BARBOSA, Denis Borges, Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996: "As duas primeiras noções têm muito trânsito no Direito Internacional Econômico, em especial no tocante ao direito de acesso no mercado nacional aos bens físicos de origem estrangeira, como "direito ao tratamento nacional" e "direito à igualdade com a nação mais favorecida" (MFN). Diz John Jackson: "The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of 'nondiscrimination'. In the case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules and policy." Sobre a questão, vide ainda BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual). In: Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915.

Logo em seguida, tratando agora dos direitos de propriedade intelectual sujeitos a concessão ou registro⁴¹, o art. 62.2 exige que os respectivos procedimentos sejam desenvolvidos “num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção”.

... prazo razoável

Essas das expressões centrais do art. 62.2 condicionam qual é o prazo admissível de retardo administrativo à luz de TRIPs. A noção de “razoável” surge igualmente no art. 62.1 e, segundo alguns autores⁴², deve ser lido à luz da interpretação oferecida pelo painel da OMC no caso Canadá – Prazo das Patentes.

Em particular, TRIPs exigiria que um período de proteção da patente por 20 anos desde o depósito deveria ser assegurado⁴³, sem com isso eliminar a autonomia de cada país membro estabelecer os procedimentos de concessão

41 Por exemplo, no nosso sistema, as marcas, patentes, desenhos industriais, topografias, cultivares etc. Nesse mesmo sistema, não depende de exame ou qualquer formalidade a proteção pelo direito autoral.

42 HOSS, cit. P. 25: “the report of the WTO Panel in the Canada – Patent Term case might actually provide some initial guidance. In this case, the Panel briefly analyzed art. 61:1 and understood that reasonable procedures are those which are “tied to valid reasons required to ensure a proper examination”. O autor precisa: “Canada – Patent Term case, supra note 90, Panel Report, at para 6.114. See also PIRES DE CARVALHO, supra note 137, at 664 (reasonable formal requirements would be those which contribute to give proof of compliance with substantive requirements)”.

43 Como determinou o Painel do caso Canada/Patent Term: “Article 62.2 deals with procedures relating to the acquisition of intellectual property rights. Article 62.2 does not deal with the duration of those rights once they are acquired. Article 62.2 is of no relevance to this case. This purely procedural Article cannot be used to modify the clear and substantive standard set out in Article 33 so as to conjecture a new standard of ‘effective’ protection. Each Member of the WTO may well have its own subjective judgment about what constitutes a ‘reasonable period of time’ not only for granting patents in general, but also for granting patents in specific sectors or fields of complexity. If Canada’s arguments were accepted, each and every Member of the WTO would be free to adopt a term of ‘effective’ protection for patents that, in its judgment, meets the criteria of ‘reasonable period of time’ and ‘unwarranted curtailment of the period of protection’, and to claim that its term of protection is substantively ‘equivalent’ to the term of protection envisaged by Article 33. Obviously, this cannot be what the Members of the WTO envisaged in concluding the TRIPS Agreement. Our task is to interpret the covered agreements harmoniously. A harmonious interpretation of Article 33 and Article 62.2 must regard these two treaty provisions as distinct and separate Articles containing obligations that must be fulfilled distinctly and separately”. Encontrado em: [1391da.PDF \(wto.org\)](#), visitado em 30/07/2013.

que entendesse adequados⁴⁴. Seria razoável, assim, o prazo vinculado às razões válidas de garantir um exame adequado⁴⁵.

Uma outra perspectiva, a partir dos art. 7 e 8 de TRIPs, e de seu preâmbulo, seria entender como razoável aquele prazo necessário e suficiente para assegurar que a proteção da propriedade intelectual não se converta num empecilho ao livre comércio⁴⁶.

Carlos Correa⁴⁷ oferece um parâmetro mais concreto para o problema específico do exame de patentes: seria razoável o prazo incluso nos Acordos Bilaterais negociais pelos Estados Unidos com uma série de países, como já reportado acima neste estudo. Seria, assim, cinco anos do depósito, ou três anos do pedido de exame⁴⁸.

Numa rara hipótese em que discordamos do autor, não parece razoável tal prazo, quando, no relatório do Escritório Britânico, acima mencionado, se documentam historicamente pendências médias nos escritórios japones e

44 O mesmo painel afirmou a autonomia de cada país membro de estabelecer seus procedimentos de concessão, sem violar as normas e princípios do Acordo: "Article 33 contains an obligation concerning the earliest available date of expiry of patents, and Article 62.2 contains a separate obligation prohibiting acquisition procedures which lead to unwarranted curtailment of the period of protection. We recognize that some curtailment is permitted by the text of these two provisions. However, Article 1.1 gives Members the freedom to determine the appropriate method of implementing those two specific requirements, but not to ignore either requirement in order to implement another putative obligation concerning the length of effective protection". Vide: [1391da.PDF \(wto.org\)](#), visitado em 30/07/2013.

45 Como nota PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS*, cit., o prazo de proteção do art. 33 não é a mesma coisa que o período de proteção exigido pelo art. 62.2: "62.10. A period of protection is not the same as a term of protection. A period of protection is the period during which patent rights can still be enforced, even if, in some cases, the term may have already expired (for example, as noted above, after the term has expired, the patentholder may still be entitled to receive royalties for the use of the claimed invention by a third party before the expiry of the term). Therefore, the unwarranted curtailment is not necessarily evaluated in a horizontal, uniform manner. The period of protection may be longer for certain technologies".

46 PIRES DE CARVALHO, cit., p. 664: "reasonableness must be assessed in view of the overall objectives of the TRIPS Agreement, to avoid intellectual property – either by lack of or excessive protection – becoming a barrier to international trade".

47 Cit., p. 470 e seg.

48 "Thus, the FTA with Dominican Republic and the Central American Countries (DR-CAFTA) as well as the FTA with Chile stipulate that an 'unreasonable delay' in patent examination shall be understood as a delay of more than five years from filing or three years after request for examination. In the case of FTA's signed by the USA with developed countries (Australia and Singapore) these terms are four and two years, respectively".

canadense, de perto de cem meses. No entanto, num segundo enfoque, Correa nota que o “razoável” seria sujeito a uma regra do possível, levando-se em conta o nível de desenvolvimento de cada país⁴⁹.

... redução indevida

Ao lado da noção de “duração razoável” o art. 62.2 dispõe que tal duração seria a que não levasse a uma *redução indevida* [ou, na tradução oficial portuguesa, *injustificada*] no prazo de proteção dos direitos. No original inglês, “*so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection*”.

Note-se que não há aqui uma exigência incondicional de TRIPs de uma concessão rápida. Quando prescreveu essa exigência, o Acordo o disse especificamente – no caso de registro de desenho industrial para produtos têxteis⁵⁰ –, com uma redação, que no original inglês é muito mais incisiva: as exigências de registro não poderiam “*unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection*”.

49 “What can be deemed ‘reasonable’ for the purposes of Article 62.2 will depend on the level of development and the resources a particular Member can devote to the procedures involved in the acquisition of intellectual property rights. Members have no obligation to allocate specific resources for the management and enforcement of such rights. Understandably, developing countries have other more urgent priorities and may not devote resources as substantial as those allocated in rich countries, such as in the US, where the Patent and Trademark Office spends more than \$1 billion annually. It is also to be noted that problems with patent examination do not only exist in developing countries. In Japan, for instance, the average pendency until the first action by the patent office was approximately 26 months in 2004, and the number of applications awaiting examination was approximately 500,000”. Cit., p. 468-469.

50 O texto relevante é: “Cada Membro assegurará que os requisitos para obtenção da proteção de desenhos ou modelos de têxteis, nomeadamente no que se refere a eventuais custos, exames ou publicações, não comprometam indevidamente a possibilidade de requerer e obter essa proteção. Os Membros serão livres de dar cumprimento a esta obrigação através de legislação em matéria de desenhos ou modelos industriais ou através da legislação em matéria de direitos de autor”. [aqui, usamos a tradução oficial da União Europeia para o português]. O livro da conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento sobre TRIPs assim nota: “TRIPS added Article 25.2 in response for rapid and cheap protection given by a non-registration regime, but only in the field of the textiles industry. The provision calls for a protection regime that does not “unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection”, and this may be hard to comply with unless a non-examination, non-registration/deposit system is adopted; the option available to Members appears to be to either allow copyright protection for textiles or to introduce a quasi-copyright, short term regime such as the unregistered design right”. UNCTAD-ICTSID Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge, 2005, p. 335.

Assim, não se veja no art. 62.2 um imperativo abstrato de rapidez⁵¹. O exame da patente será o necessário para se atingir os objetivos da política pública relevante, “desde que não seja possível um prazo menor”⁵². De forma alguma, o dispositivo impõe uma concessão sem exame de requisitos essenciais⁵³.

Como notam certos autores⁵⁴, a noção de *indevida restrição* (ou injustificada) encontraria ecos na redação do art. 41.2 de TRIPs (por remissão explícita do art. 62.4). Tal outro dispositivo, ao exigir que os processos destinados a garantir a aplicação dos direitos de propriedade intelectual sejam “justos e equilibrados”, utiliza-se de expressão similar: “atrasos injustificados”⁵⁵.

Nesse contexto, TRIPs expressa que os procedimentos não devam ser “desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados”⁵⁶.

51 Outra vez, o comentário da UNCTAD: “In particular, this provision should not discourage patent offices from carrying out thorough examinations of patent applications. If a Member considers that in the pursuit of certain policy objectives, a detailed and time-consuming granting procedure is required, the amount of time taken would seem reasonable as long as any shorter time frame would not suffice for the realization of the respective policy objective”. Cit., p. 623.

52 Aqui, obviamente a noção de *backlog* como uma demora indevida reaparece.

53 “For instance, in order to keep pharmaceuticals at affordable prices, developing country patent offices should subject patent applications to a detailed patentability examination before granting the patent. According to a report by Médecins Sans Frontières (MSF, Drug patents under the spotlight. Sharing practical knowledge about pharmaceutical patents. Geneva, May 2003, p. 17/18) a number of national patent offices (including in developed countries) do not examine each application in depth, but merely check that the right papers have been filed and that the fees have been paid. Such practice is favourable to patent applicants, but it defeats the public policy purpose of access to affordable medicines. A longer time frame for a more detailed examination would therefore not constitute an unreasonable period of time in the sense of Article 62.2”. Cit., p. 622.

54 Especialmente HOSS, cit., p. 34 e seguintes.

55 “Os processos destinados a assegurar uma aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual serão leais e equitativos. Esses processos não serão desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificado” [Article 41.2 Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.].

56 “Article 41.2 introduces a general clause relating to procedures concerning enforcement. It prescribes a rather general but important obligation: procedures concerning the enforcement of IPRs must be “fair and equitable”. It then vaguely indicates undesirable elements that could presumably make a procedure unfair or inequitable, based on complexity, costs, time-limits and duration. However, other elements may be taken into account to judge fairness and equity, such as the opportunity to be heard and to present evidence before a decision on the merits is adopted. The principle of fairness and equity applies to all the parties concerned in enforcement procedures, and not only to right holders.

Essa comparação ou assimilação ao parâmetro do art. 41.2 é tanto mais importante quanto ela enfatiza a bilateralidade da noção do que é indevido ou injustificado (*unwarranted*): será indevido, por exemplo, o que deixar de atender tanto os interesses da saúde pública quanto os dos depositantes dos pedidos de patentes, por uma desídia administrativa sem fundamento⁵⁷. Aliás, é o que dispõe o art. 62.4⁵⁸.

É nesse contexto que cabe entender que o art. 62.2 – se não obriga à rapidez a despeito da correção na busca de políticas públicas – exige que se tomem medidas razoáveis para que *também* os interesses dos depositantes sejam protegidos⁵⁹. É nesse contexto, o dos mecanismos possíveis de reequilíbrio para evitar a *redução indevida*, que se exemplificam as hipóteses de *proteção provisória*⁶⁰. Lembremos: a proteção provisória é gênero do qual nosso art. 44 da lei interna é espécie.

As mentioned below, there are several provisions in Part III specifically aimed at protecting the alleged infringer from false or abusive right holders' actions. A violation of Article 41.2 might be claimed if "unnecessarily complicated or costly", or "unreasonable time-limits or unwarranted delays" were in-built features of such procedures, and not in relation to particular, isolated cases". UNCTAD, p. 582.

57 "Art. 42 also takes into account the legitimate interests of the defendants, so it could be argued that the examination procedures, in order to be fair, should take into account not only the legitimate interests of the applicants, but also those of third parties. In that case, excessive examination delays, which create uncertainty among competitors, might well be considered unfair". HOSS, p. 34.

58 "At the outset, it should be noticed that, contrary to Art. 62.2, the reasonableness requirement of Art. 62.4 is not limited to "avoid unwarranted curtailment of the period of protection". Therefore, examinations entailing unwarranted delays would fall foul of Art. 62.4 even if they do not affect the period of protection of the patent (i.e, even if the law provides, e.g., for term extensions due to delays). HOSS, p. 36.

59 "Aplicando aqui os princípios de balanceamento de interesses do art. 7º de TRIPS: "Objetivos – A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnológicos e de um modo contundente ao bem-estar social e econômico, bem como para um equilíbrio entre direitos e obrigações". Sobre esse equilíbrio, vide: BARBOSA, Denis Borges; CHON, M.; MOCAYO, A. Slouching Towards Development in International Intellectual Property. Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008, V. 2007, p. 71-143, 2008; também em Anuario Andino de Derechos Intelectuales, v. 1, p. 149-211, 2012.

60 "Infringement practiced before the patent was granted, or both. Nevertheless, those measures are very useful to increase security of patent rights in the sense that they may avoid the fait accompli or that infringement reaches large proportions and thus becomes more difficult to control and sanction. Provisional protection is also very useful in the sense that patent offices are not under the same pressure for speedy examination of patents, for it alleviates the obligations of WTO Members under Article 62.2 – in the sense that delays in granting patents do not curtail the period

Como enfatiza Carlos Correa, a proteção provisória não é uma exigência de TRIPs; é apenas uma maneira de satisfazer o requisito de que não haja uma *redução indevida* do prazo de proteção⁶¹. Outra maneira seria a extensão do prazo de proteção para, de alguma forma, compensar a duração do procedimento de concessão ou registro⁶².

Mas a cumulação de meios induz à proteção indevida para o outro lado

Mas a soma dos dois meios, duplicando a compensação, pode resultar no excesso que Pires de Carvalho classificou, como já visto, como sendo *uma armadilha*⁶³.

Entendamos em que consiste tal armadilha.

Primeiro de tudo, como já indicamos, TRIPs não exige prorrogação. Muitíssimos países, e conspicuamente os europeus, não dão prorrogação em caso de atraso. O Brasil, ao incluir o dispositivo do art. 40, parágrafo único, não evitou descumprir TRIPs.

O que o art. 62.2 exige é que os países tomem providência para *evitar*, e não remediar os atrasos indevidos⁶⁴.

Vamos ao outro lado da questão. Não só TRIPs não exige a prorrogação, como a norma brasileira, introduzida na lei interna voluntariamente, não evi-

of protection, for protection stats before the patent is actually granted". PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Patent Rights, op. cit., loc. cit.

61 "The purpose of Article 62.2 is 'to avoid unwarranted curtailment of the period of protection'. Some countries have adopted measures – not required by the TRIPs Agreement – that address this issue. They allow, for instance, the applicant to take some measures against infringement before the grant of a patent (after the publication of the application or its notification to a third party), or to be compensated for third parties' acts that took place before such grant and that would have infringed the patent". Correa, op. cit., p. 469.

62 "In addition, some countries allow for an extension of the patent term to compensate for unreasonable delays in the examination procedures. For instance, in accordance with US Law Tide 35, Part. II, Chapter 14, Section 145, (b) (i) (B), there is a 'guarantee of no more than 3-year application pendency". Correa, cit.

63 De novo: "33.10 However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members hide a 'trap' that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition to providing for provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of patent terms. The combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period during which rights under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term)".

64 "62.7. (...) However, Article 62.2 does not call for measures that may compensate for unreasonable delays. Article 62.2 call for measures that avoid unreasonable delays". PIRES DE CARVALHO, cit., p. 644.

ta a violação de TRIPs. Se o propósito da norma fosse cumprir TRIPs⁶⁵, sua inclusão na lei brasileira foi e continua ser uma absoluta falácia.

Primeiro, a prorrogação não resolve as exigências do art. 62.4, em sua remissão ao art. 41.2. Há neste último dispositivo uma exigência de exame *sem demora injustificada*, não só de duração ou muito menos de prorrogação⁶⁶. Em alguns setores, em especial os de ciclo tecnológico rápido, a prorrogação só aumenta o período de inocuidade, sem garantir efetiva proteção jurídica durante o período em que a técnica ainda não se tornou obsoleta. Assim, a prorrogação *não evita a violação das obrigações do Brasil perante TRIPs*.

65 “It should be emphasized that paragraph 2 obliges WTO Members to adopt procedures for grants or registration that permits the acquisition of the rights in a manner. This is important, because certain WTO Members find it easier to adopt palliative measures that, by definition, do not solve the problem of unreasonable delays but accord applicants a certain level of compensation. For example, in certain WTO Member countries, patent applicants may request the court to issue provisional measures against third parties before the patent is granted and, once it is granted, permit them to obtain damages accrued in a retroactive manner (from the date of the publication of the application, for example). Other Members provide for the extension of patent terms to compensate for unreasonable delays in the granting of the patent. These are examples of measures that compensate for the curtailment of the period of protection and, actually, may avoid such curtailment. (...) Therefore, when a Member that provides for retroactive takes seven, eight, or nine years to grant a patent, that Member well be infringing upon Article 62.2 in spite of that compensatory measure. Moreover, it should be noted that it is in the interest of society and the patent system as a whole that be granted patents be granted expeditiously (without prejudice to their quality), because for those inventions that correspond to society’s demand (which are the vast majority of claimed inventions), the legal security provided by a patent encourages the owner to bring the invention to the market, and in this context, the sooner the better, both for the inventor and for the whole society”. Idem, eadem.

66 É a observação de HOSS, com a qual concordamos: “It would be reasonable to ask, however, if this solution would actually avoid violations of Art. 62:2 in all cases. In other words, could delays of, e.g., 15 years, still be in compliance with Art. 62:2 only because the period of protection has not been literally curtailed? Or could Art. 62:2 be interpreted in a way that the term of protection should be granted in a reasonable time? For some industries, especially in high technology fields, the timely examination of patents is crucial, because they often refer to products with short life-cycles. Those industries do not need a long period of protection, but a quick one. In those cases, it would be interesting to analyze whether an excessive delay in examination could amount to a curtailment of the period of protection, even if a term extension is provided. This might be possible if the term curtailment is interpreted in a broader sense, as referring not only to a literal shortening but also to limiting. In any case, it should also be noted that the obligation of Art. 62:4 to avoid unwarranted delays might still be violated even if a term extension is provided. As explained above, Art. 62:4 is not limited to delays which entail a shortening of the period of protection, but rather contains a general, unqualified obligation not to incur in delays”.

Pior ainda, a prorrogação do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, por apenas atingir casos extremos de demora, também não livra o Brasil de infração do próprio art. 62.2 de TRIPs⁶⁷.

Mais ainda, a favorecer as indústrias de ciclo longo, em detrimento das de ciclo tecnológico curto, a norma poderia ser arguida como uma violação do art. 27 de TRIPs, que postula uma regra de não-discriminação entre setores tecnológicos⁶⁸.

No entanto, ao favorecer *alguns depositantes*, em detrimento de outros, e ao premiar tais depositantes em desfavor dos interesses gerais da sociedade, e em especial *dos concorrentes*, para compensar uma ineficiência da Administração Pública, a prorrogação aparentemente fere a regra constitucional de não-discriminação do *caput* do art. 5º da CF.

Da resposta aos quesitos

Da aplicação do direito internacional pertinente

a) A fixação de um prazo mínimo de vigência da patente a partir da concessão é exigência do direito internacional aplicável ao Brasil?

Como já se expôs, não há nenhum instrumento de direito internacional, aplicável ao Brasil, que estipule obrigações quanto à duração das patentes ou ao prazo do respectivo exame de concessão, senão o Acordo TRIPs, componente do Tratado de Marraqueche de 1994, que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC). Tal Acordo foi promulgado no Brasil através do Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

67 Outra vez HOSS, loc. cit.: “Countries might also grant for minimum terms of protection in order to alleviate the negative consequences of examination delays. Brazil, for example, provides for a minimum term of protection of 10 years from grant, no matter how long the examination procedure takes. This appears to be a relatively simple and effective solution to compensate patentees in case of very long delays, and might have similar effects as the patent term adjustment systems. The problem of this minimum term, however, might be that it would not completely avoid the curtailment of the period of protection, as it does not compensate patent applicants for the whole delay but only for extreme cases of delays which extend for over 10 years. Therefore, a minimum term of protection like the one offered in Brazil is not likely to put the country on the safe side vis-à-vis Art. 62:2”.

68 Vide: BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual), cit.

Neste Acordo, o *prazo mínimo* das patentes é de 20 anos *a contar da data do depósito*⁶⁹; não existe nenhuma exigência de prazo mínimo a contar da data da concessão.

No entanto, no mesmo Acordo, em seu art. 62.2, prescreve que a concessão se dê num *prazo razoável de modo a evitar uma redução injustificada do período de proteção*⁷⁰. O art. 62.4, por remissão ao art. 41.2, ainda exige que os procedimentos de concessão *não serão desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados*, inobstante que não haja redução do prazo de proteção.

Assim, as exigências do direito internacional são, em essência, de que o prazo desde a concessão até o fim do prazo de vinte anos contados do depósito não seja *injustificadamente reduzido*, por procedimentos *desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados*.

Não existe nenhum dispositivo de TRIPs, nem nos precedentes julgados sob o sistema de solução de controvérsias, qualquer exigência de um prazo mínimo de vigência após a concessão.

Além disso, não existe nenhuma exigência – seja no Acordo seja nos precedentes – de *proteção provisória*, como exemplifica o art. 44 da nossa Lei de Propriedade Industrial. Tal instituto, que implica em garantir *alguma proteção* antes da concessão da patente, consta da lei de muitos países, inclusive como forma útil, mas não necessária perante TRIPs, de evitar que haja uma *redução injustificada* do período de proteção.

Igualmente não existe em nenhum lugar de TRIPs, nem nos precedentes a ele referentes, qualquer obrigação de garantia de prazo mínimo de vigência da patente, contado da concessão. Alguns poucos países preveem tal instituto em suas leis nacionais. Mas tal se dá por decisão autônoma de tais países, como, aliás, indica a decisão do caso *Canada/Prazo das Patentes*, e não por qualquer obrigação direta perante o Acordo.

69 Artigo 33º – Duração da proteção – A duração da proteção oferecida não terminará antes do termo de um período de vinte anos, calculado a partir da data de depósito.

70 Art. 62. 2. Sempre que a aquisição de um direito de propriedade intelectual esteja subordinada à concessão ou registro do direito, os membros velarão por que os processos de concessão ou de registro permitam, desde que sejam respeitadas as condições essenciais de aquisição do direito, a concessão ou registro do direito num prazo razoável de modo a evitar uma redução injustificada do período de proteção.

Assim, o prazo mínimo de proteção de patentes contado a partir da concessão *não é exigência de TRIPs*, como demonstra a rejeição do instituto pelos países europeus. Mais ainda, como já se demonstrou acima, a adoção desse prazo mínimo a partir da concessão não satisfaz, necessariamente, as obrigações dos art. 62.2 e 62.4 (41.2) do Acordo. Dessa feita, a inclusão desse prazo mínimo contado da concessão nem cumpre TRIPs, nem evita a violação das exigências de procedimento em tempo razoável, e de duração devida do prazo de proteção.

Finalmente, ao efeito desigual desse dispositivo em face de diferentes tecnologias cria o risco de violar a regra de não-discriminação do art. 27 de TRIPs.

Extensão de patentes no direito comparado

b) No direito comparado, a extensão do prazo das patentes como compensação pela demora administrativa dos escritórios de patentes é um instituto uniformemente encontrado?

São em pequeno número os países que incorporam a suas leis nacionais uma extensão de prazo de patentes como compensação do retardo administrativo dos respectivos escritórios de propriedade industrial. São eles essencialmente os Estados Unidos (37 USC §154) e alguns tantos países com quem os Estados Unidos recentemente negociaram tratados bilaterais nesse sentido.

Bem mais comum é a previsão, nas leis nacionais, de um Certificado de Proteção Suplementar não da patente, mas de uma proteção exclusiva do registro sanitário de produtos sujeitos a licenças de comercialização pelo equivalente a nossa ANVISA, IBMA ou Ministério da Agricultura.

Como se sabe, a concessão da licença resulta de análise de eficácia e não-toxicidade, entre outros requisitos, os quais não têm qualquer pertinência aos requisitos de concessão das patentes, e são exigidos havendo, ou não havendo patentes em jogo.

A concessão de tais licenças está também submetida a pressupostos essencialmente técnicos, como testes de eficácia de ciclo médio e longo de medicamentos perante pacientes-cobaia, podendo ocasionar, assim, retardo que nada tem a ver com ineficiência administrativa.

Tais institutos, além disso, não recaem sobre o objeto da patente, mas somente sobre o objeto da licença de comercialização, e correspondem a um retardo na concessão da citada licença de comercialização, sem que tal represente *necessariamente* qualquer atraso indevido da respectiva administração.

O prazo das patentes contado a partir da concessão na política legislativa

c) Pode-se afirmar que a política legislativa que levou à inclusão do prazo mínimo de vigência da patente a partir da concessão é um imperativo histórico brasileiro?

Na sucessão das legislações brasileiras de patentes desde a primeira, de 1809, a contagem do termo final da patente variou de um número fixo de anos a partir da concessão, o mesmo a contar do depósito, ou ainda um prazo mínimo a partir da concessão.

Nos Anais do Congresso que testemunham a vívida discussão do projeto da lei de 1971 se consignaram as razões de política legislativa que aconselham que o prazo seja contado a partir do depósito, *sem* um termo mínimo garantido a partir da concessão. A solução anterior, que era de prazo variável, induzia a patentes de concessão tardia, e a uma aliança de interesses entre titulares de patentes e a inércia da Administração.

Isso ocorre porque, em número relevante de casos, há interesse dos depositantes de diferir a concessão, em particular se isso resultar em maior período de proteção. Estudos imparciais, citados neste Parecer, dão notícia que assim ocorre, não só no Brasil, mas em outros sistemas.

Com efeito, tais estudos indicam que existe um efeito econômico potencial de exclusão de patentes mesmo na patente ainda não concedida. Embora tal não ocorra em todas as tecnologias e em todos os casos, o *efeito* de exclusão não corresponde ao *direito* de exclusão.

Tal *efeito* ocorre em muitos casos, e é particularmente notável nas hipóteses em que a lei garante *proteção provisória* aos pedidos de patentes. Assim é no caso do art. 44 da Lei Brasileira de 1996: uma vez concedida a patente, certos efeitos econômicos de grande importância do privilégio têm eficácia retroativa.

Assim, o competidor honesto e prudente é mantido de fora do mercado *antes e a despeito* da concessão. Se o termo final da patente depende, inteiramente ou em parte, do momento da concessão, haverá em certos casos interesse em diferir a concessão para aumentar o período de efeito de exclusão.

A hipótese da patente natimorta

d) Caso haja um retardo administrativo excepcional por parte da autoridade encarregada de conceder patentes, pode ocorrer a hipótese de um direito natimorto?

Com a aplicação do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial, toda patente, mesmo a concedida após o prazo de vinte anos do depósito tem efeitos jurídicos e econômicos. Jurídicos, como já demonstrado acima, pelo fato de que o art. 44 garante ao titular da patente, uma vez expedida, o poder jurídico de obter restituição ou indenização retroativa por um período anterior à concessão.

Assim o nota o STJ:

“A patente, da forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias à defesa do seu direito”. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luís Felipe Salomão. Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009.

Com a presença na legislação brasileira do prazo variável das patentes, garantindo-se termo mínimo contado da concessão, no caso de atraso devido à autarquia responsável, evidentemente tais patentes não serão jamais natimortas, mas perenes, durando pelo tempo e desídia do ente público, e dez anos mais.

Da necessidade de um termo contado da concessão

e) Para o devido equilíbrio dos interesses dos inventores e investidores em inovação, e da sociedade, o prazo mínimo da patente contado a partir da concessão é um instituto necessário?

A questão será, certamente de política pública, ou legislativa, e não de direito. No entanto, como este estudo pretende demonstrar, um sem número de países prescinde de um tempo de vigência de patentes contado – condicionalmente ou não – da concessão do privilégio.

Assim, não haverá nem exigibilidade jurídica, a luz do direito internacional aplicável, nem estrutural quanto ao sistema de patentes, de tal forma de contagem do termo das patentes. Como demonstra a própria história do nosso sistema legislativo, tal forma de cômputo do termo final das patentes, embora tenha ocorrido em certas épocas, não representa seguramente uma exigência indispensável para seu funcionamento.

Do ponto de vista do interesse da sociedade, no testemunho de nosso jurista clássico, Gama Cerqueira:

“159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal”.

E do eloquente julgado do TRF2:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardavam a extinção da vigência da patente e se preparam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão.

Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1 JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008

Assim é que não me é facultado entender que o instituto assegure a equilíbrio entre os interesses pessoais e sociais pertinentes.

É esse meu parecer, salvo o entendimento dos doutos.

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.86

2. Parecer Prof. Eros Roberto Grau

A Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades – ABIFINA encaminhou-me a seguinte

“Consulta

O *caput* e o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 definem o prazo de vigência das patentes no direito brasileiro, dispondo o quanto segue:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

A inovação legislativa contida no parágrafo único desse artigo (inexistente no Código da Propriedade Industrial de 1971) foi direcionada a ‘mitigar’ os efeitos da mora do INPI no exame do mérito dos pedidos de patente.

Assim, ao invés de majorar numericamente sua equipe, estipular procedimentos administrativos mais céleres e eficientes, para não prejudicar o eventual titular (futuro) de uma patente, estabeleceu-se uma metodologia distinta de prazo patentário quando o trâmite administrativo ultrapassar 10 anos.

Contudo, tal dispositivo acaba por alocar a responsabilidade da União (pela sua mora, omissão) em cima dos concorrentes, dos consumidores, e, até, do erário que, em muitos casos, acaba por pagar preços monopolistas até o final da patente.

Factualmente, uma vez depositada a patente, vigora, *a priori*, o regime do domínio público certo (no máximo 20 anos após a data do depósito). Desde a data da publicação do mero depósito, segundo o art. 44 da Lei 9.279/96, o titular poderá perseguir pretensão compensatória retroativa daqueles que estiverem comercializando indevidamente o produto/processo no interregno do exame

administrativo do pedido. Por tal razão, os concorrentes não ingressam no mercado até: i) o INPI decidir o pedido; e/ou ii) a patente ser extinta (o que ocorrer por último). Assim, o dispositivo acaba majorando o lapso temporal em que há uma exclusividade de fato, deflagrando situações em que o mercado específico de um nicho fique ‘interditado’ por mais de trinta anos, em alguns casos.

Indaga-se:

a) O sistema de alteração da data final do termo patentário se coaduna com o art. 5º, XXIX, que assegura as patentes como um “privilégio temporário”?

b) O art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao alterar a sistemática de contagem do prazo de patente não acaba por violar o art. 37, § 6º, uma vez que importa em sanção à pessoas estranhas ao causador do dano (pela mora na análise administrativa)?

c) O art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao cercear a cognição, exata, da potencial data de exploração mercadológica da concorrência viola o art. 170, IV, e art.1º, IV, da CRFB?”.

Parecer

01. O encaminhamento das respostas a serem conferidas aos quesitos propostos na consulta reclama a consideração de distintas matérias, a primeira delas atinente à disciplina jurídica e ao caráter temporário das patentes. A seguir, deitarei atenção ao tema do mercado e, nele, a isonomia e a livre concorrência. Por fim tratarei da alegada violação ao artigo 37, § 6º da Constituição.

[a disciplina jurídica das patentes]

02. O privilégio temporário de utilização de inventos industriais concedido aos seus autores --- tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País --- consubstancia uma *patente*¹. *Patentes* visam a conferir ao seu titular certa vantagem concorrencial. Impedindo que seu objeto seja explorado economicamente por terceiros, seu titular desfruta

1 Veja-se o artigo 5º, XXIX da Constituição: “Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

de uma posição de vantagem no mercado, o que --- ademais --- viabiliza a recuperação dos investimentos que suportou. Estimulam a inovação tecnológica mediante o combate à prática conhecida como *free-riding* [= aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos]. Assumem o caráter de incentivo concorrencial, proteção e estímulo aos investimentos empresariais².

03. O processo de obtenção do privilégio de utilização dos inventos industriais tem início com o pedido de patente³, referido a uma única invenção ou modelo de utilidade⁴. O relatório que acompanha esse pedido deve descrever “*clara e suficientemente o objeto*” da patente⁵ e conter reivindicações que caracterizem suas particularidades, definindo, de modo preciso, a matéria objeto da proteção⁶.

O pedido de patente ---- diz o artigo 30 da lei 9.279/96 --- “*será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75*”⁷. O depositante, ou qualquer interessado, poderá requerer seu exame no prazo de trinta e seis meses contados da data do depósito⁸. Esse exame, não obstante, apenas poderá ser feito depois de decorridos sessenta dias da publicação do pedido⁹. Caso queira abreviar o período de dezoito meses de sigilo, para antecipar o exame de mérito, o depositante poderá requerer a antecipação da publicação do pedido¹⁰.

2 Neste sentido, Calixto Salomão Filho, Direito Concorrencial – As Condutas, Malheiros, São Paulo, 2003, p. 128; 131.

3 Artigos 17, 19 e 20 da lei 9.279/96.

4 Artigos 22 e 23 da lei 9.279/96.

5 Artigo 24 da lei 9.279/96.

6 Artigo 25 da lei 9.297/96.

7 O artigo 75 da lei 9.279/96 dispõe que “[o] pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei”.

8 Artigo 33 da lei 9.279/96.

9 Artigo 31 da lei 9.279/96.

10 § 1º do artigo 30 da lei 9.279/96.

Concluído o exame, o pedido será deferido ou não¹¹. O artigo 38 da lei 9.279/96 estabelece que “[a] patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente”, que se reputa concedida na data de publicação do ato dessa concessão¹².

A patente de invenção vigora pelo prazo de vinte, a de modelo utilidade pelo prazo de quinze anos contados da data de depósito do pedido¹³.

04. Apenas ao titular da patente é conferida exclusividade de exploração econômica do processo ou produto objeto de proteção¹⁴. Vale dizer, o titular da patente somente dela poderá se valer após a conclusão do processo de exame do pedido.

Não obstante --- este ponto é de importância fundamental --- a proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses contados da data do seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante¹⁵. A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” (grifei).

Daí que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos ou processos objeto de pedidos de patente.

11 Artigo 37 da lei 9.279/96.

12 § 3º do artigo 38 da lei 9.279/96.

13 Artigo 40, *caput* da lei 9.279/96.

14 Artigo 42 da lei 9.279/96.

15 § 1º do artigo 30 da lei 9.279/96.

[o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 e o caráter temporário das patentes]

05. A proteção constitucional conferida pelo artigo 5º, XXIX da Constituição do Brasil ao titular da patente visa a proteger investimentos industriais e a estimular a inovação tecnológica. Mas o privilégio dela decorrente há de durar apenas certo e determinado período de tempo. O interesse de quantos promovam inovação é objeto de proteção constitucional, concomitantemente garantindo-se aos demais agentes econômicos, no entanto, a utilização do produto ou processo protegido ao término do prazo de vigência da patente, bem assim a certeza de que os titulares das patentes deixarão de gozar dessa vantagem concorrencial tão logo decorrido esse prazo.

06. O caráter temporário atribuído pela Constituição às patentes não significa apenas que seus prazos de vigência são limitados no tempo. Esses prazos não de ser definidos, com termo certo, predeterminado, conhecido pelo mercado. Atribuir-se às patentes prazos indeterminados, isso descaracterizaria a temporariedade do instituto, faria tábula rasa do texto do artigo 5º, XXIX, texto nitidamente claro, cristalino, ao referir “*privilégio temporário*” de utilização.

07. O parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 estabelece que “[o] *prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior*”.

Ora, ao sujeitar a extensão da vigência das patentes ao prazo de duração do processo de exame dos pedidos --- prazo incerto, indeterminado ---, o parágrafo único desse artigo permite que o termo de vigência das patentes supere os prazos estabelecidos pelo *caput* do preceito: “[a] *patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito*”.

Essa extensão dar-se-á sempre que o processo de exame do pedido de patente dure mais de dez anos [=mínimo de 10 anos do parágrafo único do artigo 40 + 10 anos], no caso de patente de invenção, e mais de oito anos [=mínimo de 7 anos do parágrafo único do artigo 40 + 8 anos], no caso de patente de modelo de utilidade.

Note-se bem o que se dá no seguinte exemplo:

- * pedido de patente de invenção apresentado em 1996, na vigência da lei 9.279, o requerente tendo pedido a antecipação da sua publicação;
- * desde então goza do direito de obter indenização pela exploração do objeto da patente, “*inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente*” [artigo 44 da lei 9.279/96];
- * o INPI consome vários anos no exame desse pedido, concedendo a patente no correr do ano de 2013, de sorte que somente a partir de então passará a ser contado o prazo de dez anos do parágrafo único do artigo 40;
- * o titular da patente gozará do privilégio de invenção durante vinte e sete anos [de 1996 a 2023], esse prazo --- sempre superior aos vinte anos definidos pelo *caput* do artigo 40 --- podendo variar, conforme o tempo que vier a ser consumido pelo INPI no exame do pedido de patente.

O preceito instalado pelo parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 torna inarredavelmente variáveis, incertos e indetermináveis, como se vê, os prazos de vigência das patentes. Esses prazos passam a ser distintos, caso a caso, conforme a duração do respectivo processo de exame de pedido de patente.

08. A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 é, destarte, evidente.

A norma que se extrai desse parágrafo transforma o *privilégio temporário* definido pelo *caput* do artigo 40 em *privilégio por tempo indeterminado*. Ocorre que *privilégios* consubstanciam rupturas da igualdade, vantagem, em relação ao direito comum, da qual alguém desfruta excepcionalmente. Excepcionam-no, os privilégios, por que se colocam em oposição a ele ou à margem dele se situam¹⁶.

Privilégio *temporário*, no contexto da totalidade normativa que a Constituição do Brasil compõe, é privilégio concedido por prazo certo, predeterminado, conhecido pelo mercado. De modo distinto --- mais do que distinto, adverso --- *privilégio por tempo indeterminado* é o concedido por prazo incerto, não determinado, não conhecido pelo mercado.

16 Um autor anônimo do século XVII (*Droit public de la province de Bretagne, avec des obfervations relatives aux circonfstances actuelles*, s.l., 1789, pp. 137-138, nota de rodapé) referia: “Qu’eft-ce qu’un *Privilège*? C’est un avantage que le Prince accorde gratuitement ou à prix d’argent, mais toujours contre le droit commun”. Veja-se ainda Francisco Suarez (*Tratado de las leyes y de Dios legislador*, versión al castellano por Jaime Torrubiano Ripoll, tomo VIII, Madrid, Editorial Réus, 1919, pp. 4 a 12).

O artigo 5º, XXIX da Constituição do Brasil, repita-se, concede *privilegio temporário* de utilização de patentes. *Temporário*, no contexto do preceito, é o que perdura por tempo determinado, provisoriamente, transitoriamente. O preceito constitucional, diversamente do que o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 enseja, não diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais *privilegio* por tempo indeterminado.

Por isso, à toda evidência, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 afronta a Constituição. Subverte o caráter temporário do *privilegio --- privilegio temporário* de utilização de patentes --- na medida em que torna variável, incerto e indeterminável seu prazo de vigência. Nesse sentido há de ser solucionado o primeiro quesito proposto na consulta.

[mercado, isonomia e livre concorrência]

09. O mercado é uma instituição jurídica constituída pelo *direito positivo*, o *direito posto* pelo Estado moderno¹⁷.

A noção de mercado como *atividade* --- conjunto de operações econômicas e modelo de trocas; conjunto de contratos, convenções e transações relativas a bens ou operações realizadas no lugar/mercado¹⁸ – supõe a *livre competição*.

Como o mercado é instituição jurídica, constituída pelo direito posto pelo Estado, deste se reclama, a um tempo só, que garanta a liberdade econômica e, concomitantemente, opere a sua regulamentação [= regulação]¹⁹. A livre concorrência --- dizia Franz Neumann²⁰ --- “necessita da generalidade da lei e do direito por ser ela a mais alta forma de racionalidade”.

10. Na clássica concepção de mercado sendo suposta homogeneidade entre eles, os agentes econômicos cuidavam exclusivamente de si. Submetiam-se exclusivamente a regras que, em clima de liberdade, a si próprios impunham²¹.

17 Valho-me, a seguir, de trecho do meu A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 15ª edição, Malheiros, São Paulo, 2012, p. 34-35.

18 Isto é, atos de comércio caracterizados definido pelo ciclo D-M-D (dinheiro-mercadoria-dinheiro).

19 Marthe Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, LGDJ, Paris, 2002, p. 4.

20 Estado democrático e Estado autoritário, trad. de Luiz Corção, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969, p. 49-50.

21 Vide Gérard Farjat, Droit Économique, 2e ed., Presses Universitaires de France, Paris, 1982, p. 707-708.

Mercados não são, contudo, homogêneos. É perfeitamente possível a qualquer empresário, lícitamente --- por conta, por exemplo, de tecnologias e/ou privilégios que detenham --- deles excluir seus concorrentes. Daí a necessidade de atuarem com olhos a eles voltados, desenvolvendo sua atividade não apenas em função de si, mas também em razão das ações de distintos agentes econômicos que disputam o mercado.

O mercado é uma arena de luta, na qual cada concorrente configura para o outro --- sartreanamente --- o inferno. A guerra nos mercados torna necessária a atuação do Estado para regular a concorrência, inicialmente protegendo os concorrentes²², após também os consumidores, no desempenho da função que o move, de preservação dos mercados. A livre concorrência exige regulamentação.

11. Daí que a faculdade de conquistar a clientela não pode ser exercitada mediante práticas que configurem ações de concorrência desleal. Por outro lado, a ordem jurídica proíbe as formas de atuação que importem eliminação da concorrência --- liberdade de comércio e indústria não podem ser exercitadas de modo a comprometer o regular funcionamento dos mercados.

No primeiro caso, a ordem jurídica protege os agentes econômicos, unitariamente considerados. No segundo, volta-se à preservação do mercado como instituição de coordenação das decisões econômicas, adequada ao modo de produção capitalista.

Mais do que apenas isso, aliás, o artigo 219 da Constituição do Brasil define a integração do mercado interno ao patrimônio nacional enquanto expressão da soberania econômica nacional. Por isso mesmo --- prossegue o preceito --- “será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”.

12. Outrossim, a regulamentação da concorrência deve prover certeza e segurança jurídicas.

22 Leia-se Pontes de Miranda [*Tratado de Direito Privado*, tomo XVII, Borsoi, Rio de Janeiro, 1956, p. 268]: “Quando se viu que a livre concorrência se tornou sem freios, que se fez algo de luta livre, cut-throat competition, competição de cortar pescoço, teve-se de cogitar de regras jurídicas que lhe aparassem as garras, que lhe cortassem as unhas, que lhe amputassem os tentáculos de polvo, que lhe vedassem alguns meios. Não foi o excesso no exercício o que se teve por fito, em todos os casos, coibir, foram as armas empregadas, os embustes, as práticas desleais. Principalmente porque a concorrência tende, quando intensificada, a eliminar a concorrência”.

A racionalidade do *direito moderno* decorre de sua capacidade de instalar um horizonte de *previsibilidade* e *calculabilidade* em relação aos comportamentos humanos, vale dizer *segurança*. Calculabilidade e previsibilidade são indispensáveis à preservação da paz e da ordem social, o que supõe a preservação dos mercados²³.

Trata-se, então, da *ordem pública*, constituída pelas normas jurídicas que compõem o núcleo mais expressivo daquilo de Nicos Poulantzas²⁴ chama de *le besoin de calcul de prévision*: os agentes econômicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no qual o ganho voltado à acumulação de capital desempenha um papel preponderante, necessitam de uma *justiça* e de uma *Administração* cujo funcionamento possa ser, em princípio, *calculado racionalmente*. Essa possibilidade corresponde a uma exigência inafastável do mercado. Nesse quadro, a ordem pública, para além da racionalidade da generalidade da lei, garante a isonomia, a igualdade dos agentes econômicos perante a lei.

13. Ora, a livre concorrência pressupõe que os agentes econômicos estejam sujeitos às mesmas normas jurídicas. A regulamentação imposta pelo Estado não há de violar a isonomia entre os agentes econômicos²⁵.

É certo que a lei pode, sem violação da isonomia, distinguir situações a fim de a uma delas conferir tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo sem que tal violação se manifeste, é necessário, contudo, que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo da igualdade.

Procurando dar resposta à indagação a respeito de quais situações e pessoas podem ser discriminadas sem quebra e agressão aos objetivos transfundidos na isonomia, a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão toma como fio condutor o seguinte: “*a máxima da igualdade é violada quando para a diferenciação legal ou para o tratamento legal igual não seja possível encontrar uma razão*

23 Lembre-se, a propósito, Max Weber [*Economia y sociedad*, trad. de José Medina Echeverria e outros, México, Fondo de Cultura Económica, 1969, p. 238], para quem as exigências de calculabilidade e confiança no funcionamento da ordem jurídica e na chamada Administração constituem uma exigência vital do capitalismo racional; o capitalismo industrial depende da possibilidade de previsões seguras --- deve poder contar com estabilidade, segurança e objetividade no funcionamento da ordem jurídica e no caráter racional e, em princípio previsível, das leis e da Administração.

24 *Nature des Choses et Droit*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1965, p. 326.

25 Trata-se aí do sentido da livre concorrência que exige a neutralidade do Estado diante do fenómeno concorrencial. Veja-se, a propósito, meu *A Ordem Econômica na Constituição de 1988* [cit., p. 201-202].

*adequada, que surja da natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compreensível, isto é, quando a disposição tenha de ser qualificada de arbitrária*²⁶.

Dir-se-á, pois, que uma discriminação será arbitrária quando “*não seja possível encontrar, para a diferenciação legal, alguma razão adequada que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensível*”²⁷.

14. Enquanto, de um lado, o *caput* do artigo 40 da lei 9.279/96 atribui às patentes do mesmo tipo idêntico prazo de vigência --- vinte anos para patente de invenção e quinze anos para patente de modelo de utilidade ---, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96, de outra banda, atribui a patentes de mesmo tipo distintos termos de vigência, variáveis de acordo com o prazo de duração do processo de exame de pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo.

Para logo se vê, destarte, que o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 afronta escancaradamente a regra da isonomia. Confere distintos tratamentos a agentes econômicos em igualdade de condições no mercado. Não há, no caso, razão adequada decorrente da natureza das coisas --- nem mesmo compreensível --- que possa justificar a diferenciação legal. De resto, a mora no processo de exame do pedido não constitui justificativa adequada, dado que a proteção conferida pela patente não se instala a partir da data de sua concessão, retroagindo, pelo contrário, à data de depósito do pedido.

Assim, ademais de ferir a regra da isonomia, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 viola a livre concorrência, a certeza e a segurança jurídicas, sujeitando a distintos tratamentos normativos agentes econômicos no mercado:

- (i) prolonga, injustificadamente, o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais, em prejuízo de quantos possam concorrer com os titulares da patente e, ainda, dos consumidores, beneficiários da livre concorrência nos mercados;
- (ii) impede que virtuais concorrentes do depositante do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderão explorar economicamente os produtos ou processos objeto da patente, o que compromete calculabilidade e previsibilidade indispensáveis à atuação dos agentes econômicos no mercado, vale dizer, certeza e segurança jurídicas; e
- (iii) permite, viabiliza, incita comportamentos adversos à livre concorrência da parte de depositantes de pedidos de patente, comportamen-

26 Cf. Robert Alexy, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, p. 366.

27 Idem, p. 370.

tos voltados, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo; quanto mais lento for esse exame, mais extenso será o privilégio de utilização exclusiva dos produtos e processos patenteados.

15. O terceiro quesito há de ser respondido afirmativamente. Ao cercear a cognição, exata, da potencial data de exploração mercadológica da concorrência, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 viola os artigos 1º, inciso IV e 170, inciso IV da Constituição.

[violação ao artigo 37, § 6º da Constituição]

16. A mora no processo de exame do pedido de patente afeta a generalidade dos agentes econômicos que atuam no mercado. A todos causa prejuízos. De um lado, aos que solicitam a patente, visto que o direito de pedir indenização a quem explore indevidamente o produto ou processo objeto do pedido apenas surge a partir da data de concessão da patente. De outra banda, a todos quantos por tempo incerto permanecem a não conhecer da possibilidade jurídica, ou não, de comercializá-los sem suportar a indenização definida pelo artigo 44 da lei 9.279/96. Ainda, por fim, os consumidores, que deixam de usufruir dos efeitos da livre concorrência.

17. Ao Poder Executivo --- pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI --- incumbe o exame de pedidos de patente. Qualquer dano decorrente de lentidão nesse exame --- de sorte que a de invenção possa vigorar por prazo superior a vinte anos e, a de modelo de utilidade, por prazo superior a quinze anos --- há de ser suportado pelo Estado, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil.

18. Ademais de converter o privilégio temporário definido pelo artigo 5º, XXIX da Constituição do Brasil em privilégio por tempo indeterminado, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 entra em testilhas com o quanto dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição.

Em lugar de responsabilizar o Estado pela sua mora --- dele, Estado --- no exame do pedido de patente, pune os agentes econômicos, em geral, ao admitir a ampliação do prazo de vigência das patentes cujos exames durarem mais de dez anos [=mínimo de 10 anos do parágrafo único do artigo 40 + 10

anos], no caso das invenções, e oito anos [= mínimo de 7 anos do parágrafo único do artigo 40 + 8 anos], no caso dos modelos de utilidade.

19. O nexo de causalidade entre dano e sanção é rompido, responsabilizando-se concorrentes dos titulares da patente pela demora no desempenho, pelo Estado, de uma de suas funções, vale dizer de um seu dever-poder. Vem a pelo, neste passo, o velho brocardo: *nemo turpitudinem suam allegare potest*.

O deslocamento da responsabilização por essa extensão de prazos, superior a vinte e a quinze anos, evidenciadamente não exclui a responsabilidade do Estado, afirmada pelo artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil. De sorte que o segundo quesito proposto na consulta há de ser respondido nos seguintes termos: o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 indiretamente impõe sanção a pessoas estranhas ao causador do dano decorrente da mora na análise administrativa do pedido de patente; não obstante, ao Estado --- à União, no caso --- aplica-se o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil; daí que qualquer dano decorrente de lentidão no exame de pedidos de patente há de ser suportado pela União, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil.

[respostas aos quesitos]

20. Aos quesitos propostos na consulta dou as seguintes respostas:

a) **não**; o sistema de alteração da data final do termo patentário não se coaduna com o art. 5º, XXIX, que assegura as patentes como um “privilégio temporário”;

b) **sim**; o art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao alterar a sistemática de contagem do prazo de patente acaba por violar o art. 37, § 6º, da Constituição do Brasil, uma vez que importa em sanção à pessoas estranhas ao causador do dano (pela mora na análise administrativa);

c) **sim**; o art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao cercar a cognição, exata, da potencial data de exploração mercadológica da concorrência viola o art. 170, IV, e art. 1º, IV, da Constituição do Brasil.

É o que me parece

São Paulo, 26 de agosto de 2013

Eros Roberto Grau

3. Parecer Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello

ABIFINA – Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades, por seu ilustre advogado Dr. PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, Expõe-nos o que segue, formulando depois

Consulta

A consulente impetrou uma ADI (5061) no STF, questionando a compatibilidade do § único do art. 40, da Lei 9.279/96, tendo em vista sua incompatibilidade com diversos preceitos e princípios constitucionais.

O mérito da questão versa sobre a possibilidade de retardo de vigência de um “monopólio”, em virtude da demora do INPI em examinar o processo administrativo. Ou seja, se terceiros que não a própria autarquia, podem ser agravados pelo dano cometido pela Fazenda Pública. Como a Consulente representa o bloco dos produtores nacionais de medicamentos, na prática tal dispositivo impede: i) a realização de licitações; ii) a concorrência no dia seguinte dos vinte anos – que é o prazo legal mainstream – de duração da patente; e, ao mesmo tempo, permite: iii) que terceiros sejam penalizados pela mora da Administração; e iv) que o titular do pedido de patente (mais de 90% das vezes uma multinacional) se beneficie da extensão do termo de sua propriedade.

Isto posto, indaga:

I – É constitucional o parágrafo único do art. 40 da lei 9.279/96?

II – O Poder Público, responde ou não, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, pelos danos que cause ou tenha causado pela desaplicação do art. 5º, XIX da Constituição Federal, ao preferir servir-se do parágrafo único do art. 40 da lei 9.279/96, ao invés de atender ao disposto na cabeça deste dispositivo?

Às indagações respondo nos termos que seguem.

Parecer

1. Diz o Texto Constitucional brasileiro em seu artigo 1º, IV, que a República Federativa do Brasil, tem, entre seus fundamentos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o art. 179, “caput”, dispõe que: “A ordem econômica terá de se fundar na valorização do trabalho humano e na “livre iniciativa”. Eis, pois, que a Lei Maior a erigiu em fundamento da República e princípio reitor da ordem econômica. Não podia, portanto, atribuir-lhe relevo maior do que aquele com que o fez. É dizer: conferiu à livre iniciativa importância máxima.

Esta ideia e seus consectários estão igualmente ressaltados na reiterada consagração da livre concorrência. Assim, o precitado art. 170, em seu inciso IV, preconiza a observância do princípio da livre concorrência, expressão esta que já se achava no art. 155, §4º, IV “b” e implicitamente no art. 170, §4º, de acordo com o qual:

“A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

Basta a menção aos referidos artigos para exhibir-se, de modo incontestável, a importância no direito brasileiro da livre iniciativa e de seu consectário, a livre concorrência. É dizer, a Constituição do País quis, de modo claro, explícito e enfático assegurar a uma e à outra relevo ímpar, de sorte a impedir que de modo direto ou indireto os valores neles expressos pudessem ser minimizados, ou pior que isto, suprimidos mediante decisões diretas, indiretas, ou mediante subterfúgios.

2. As anotações feitas são mais que suficientes para exhibir qye tudo aquilo que na própria Constituição puder ser considerado como contrariedade a estes valores tão amplamente ali mesmo encarecidos terá de ser entendido como exceção. Ademais terá de ser interpretado conspicuamente, isto é, com todas as reservas necessárias para não afetá-los além do estritamente necessário para a positividade da excepcionalidade estabelecida. É isto que ocorre com o disposto no artigo 5º, XXIX, de acordo com cujos dizeres

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proprieda-

de das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, quando em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País”.

Começa por ser óbvio e da mais flagrante obviedade que o texto constitucional pretendeu a criações industriais, a fim de incentivá-las e ademais perante circunstâncias igualmente e expressamente enunciada, a saber: quando em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País”.

Ou seja, aí nunca se tratou de fomentar alguma proteção a empresas, capitais ou criações estrangeiras que, notoriamente, são as que detém, sobretudo no setor farmacêutico, as patentes, ou seja, as criações, marcas relativas aos produtos deste setor industrial. Dito benefício a elas, então só poderia resultar como mera consequência, nunca a título de objetivo, não só ante os dizeres do texto, mas em face do artigo 219 da Lei Magna, de acordo com o qual

“O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos da lei federal”.

Se é obrigatório incentivar o mercado interno a bem, dentre outros objetivos igualmente relevantes, de favorecer a autonomia tecnológica do País, resulta óbvio que toda conduto a ela antitética é incompatível com a Constituição.

3. Em suma, é ao lume deste plexo de considerações expendidas com esmero na Lei Magna, que se haverá de examinar o art. 40 e parágrafo único da lei de propriedade industrial, isto é, a lei nº 9.279/1996, que assegura privilégio de patente, a fim de verificar-se sua sintonia ou dissonância com os dizeres da Constituição do País, notadamente em face dos arts. 170, caput, e seus incisos III, IV e V, além de seu parágrafo único, 173, § 5º e 219, da Carta Magna.

Reza o texto mencionado da lei de propriedade industrial:

“A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção de 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.

Ora bem, este parágrafo torna simplesmente indeterminado um período que a Constituição declarou que teria de ser temporário, algo, pois, que ontologicamente pressupõe uma determinação, isto é, um prazo certo, determinado, insuscetível de uma continuidade imprecisa, entregue ao libito do Poder Público, ou seja, sem que se possa saber de antemão quando se encerrará. É óbvio, então, que o dispositivo em causa pelega à arca partida, à força aberta, não só com os dizeres, mas sobretudo com o propósito constitucional ali insculpido.

A ressalva contida na parte final do parágrafo tira dele todo o conteúdo especificador e lhe confere uma fluidez, uma indeterminação, antitética ao caráter temporário que a Lei Maior exigiu que fosse uma indeclinável característica de sua natureza.

Dessarte, o que teria de ser uma exceção à livre iniciativa e ao caráter de necessária disputa entre os agentes econômicos, torna-se um elemento paralelo a sua existência, um tópico a existir em concorrência com ela, desfigurado um fator que, consoante de início assinalado, foi instaurado como princípio fundamental retor da ardem econômica.

4. Fica, pois, evidenciado que este parágrafo único do art. 40 é manifestamente inconstitucional porque agride ostensivamente o disposto no art. 5º, XXIX da Constituição.

Dado o fato de que a desaplicação do art. 5º, XIX, da Constituição Federal, com a ousada preferência do Poder Público em valer-se da inconstitucional disposição residente no aludido parágrafo único do art. 40 da lei 9.279/1996, causa e tem causado manifesto prejuízo às indústrias nacionais, resulta para elas em dano que, a teor do art. 37, § 6 da Lei Magna, suscita direito à indenização a cargo do Poder Público. Deveras, o referido dispositivo estatui com meridiana explicitude e clareza que:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O artigo 37, §6º, da Constituição, como é visível, assegura plenamente os indivíduos contra ação danosa do Poder Público, ao estatuir responsabilidade pelos danos que o Estado causar a terceiros.

O texto não discrimina entre condutos comissivos lícitos ou ilícitos. No caso de comportamentos ilícitos, praticados deliberadamente (dolo) ou que assim se configuram em razão de negligência, imprudência ou imperícia, caracterizadores de descumprimento de dever legal (culpa), o simples princípio da legalidade fundamenta a responsabilização. Aí, a responsabilidade seria a face reversa da legalidade, ou mera consequência do ferimento do direito. No caso de comportamentos lícitos, que agravam alguém de modo particular, especial e anormal, o fundamento da responsabilidade é a aplicação do princípio constitucional da igualdade, consagrado no art. 5º. Já nos casos em que houve omissão estatal (“o serviço não funcionou”, “funcionou tarde”) e não se possa dizer, então, que o Estado foi o autor do dano ou que criou a situação de risco, cremos que a responsabilidade só lhe pode ser imputada se a omissão implicou descumprimento de dever jurídico.

5. Isto tudo posto e considerado às indagações, respondo:

I – O parágrafo único do art. 40 da lei nº 9.279/1996, é flagrantemente inconstitucional, pois viola o texto e a intenção do art. 5º, XXIX da Constituição, dado que transforma em indeterminado e fluido um tempo que pela Lei Maior teria de ser preciso na caracterização da transitoriedade do privilégio ali previsto em vista do interesse social e desenvolvimento tecnológico do país e não em benefício de alguma empresa que detenha a patente de algum produto industrial.

II – O Poder Público, responde nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição pelos danos que cause ou tenha causado às empresas prejudicadas pela desaplicação do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, proporcionando, à vista disto, às beneficiárias de patentes o gozo de um indevido privilégio além do tempo em que poderiam se desfrutar na conformidade do estabelecido na cabeça do artigo 40 da lei 9.279/1996, com o que lesou a situação das demais empresas do ramo.

É o meu parecer.

São Paulo, 14 de dezembro de 2016.

Celso Antônio Bandeira de Mello

OABSP 11.199

4. Parecer Profª Paula A. Forgioni

PAULA A. FORGIONI

PROFESSORA TITULAR DE DIREITO COMERCIAL
DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

EMS S.A., por seus advogados, Dr. Gustavo Svensson e Prof. Pedro Marcos Barbosa, consulta-me sobre a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial [Lei nº 9.279, de 1.996, “LPI”], que dispõe:

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.

A essa questão respondo com o seguinte:

Parecer

I. Introdução: a formação de estratégias empresariais por incentivos e desincentivos legais

1. Há muito se entende que os comerciantes agem de forma profissional¹, **visando ao lucro**². O Direito pressupõe que a empresa procurará sempre o

1 Nesse sentido, dispõe o art. 966 do Código Civil: “Considera-se empresário quem exerce **profissionalmente** atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”.

2 O padrão jurídico estabelecido é a do comerciante ativo e probo, acostumado ao giro mercantil. Por todos, Cairu: “[...] os Comerciantes são, ou sempre se presumem, habéis, atilados, e perspicazes

ganho e agirá com tal escopo³; se não luta pelo proveito econômico, não é empresa, mas associação beneficente ou outro ente sem fins lucrativos.

Ademais, por serem profissionais, os agentes de mercado são racionais⁴, desenhando estratégias de maneira a satisfazer seu autointeresse com avidez⁵.

A conjunção desses três fatores [racionalidade + busca do autointeresse + escopo de lucro] faz com que a empresa, diante de vários possíveis caminhos, escolha aquele que acredita capaz de lhe trazer maiores benefícios⁶. Estratégias são formatadas para obter a maior vantagem econômica possível.

2. Em seus processos de tomada de decisão, o agente econômico responde a **incentivos**, ou seja, a estímulos para se conduzir de uma ou de outra forma. Para os fins deste parecer, interessam mais de perto os impulsos jurídicos [i.e., postos pelo Direito] que incidem sobre as empresas, capazes de produzir efeitos econômicos e, portanto, prescrever seu comportamento.

A implementação de políticas públicas passa por esse mecanismo: o Estado coloca regras para encorajar condutas socialmente desejáveis e desencorajar aquelas indesejáveis, conforme objetivos previamente definidos no campo político⁷.

em seus negócios [...]. Por tanto os que exercem a profissão de mercancia, não devem ser menos prudentes e circumspectos em seus tratos. [...]” [JOSÉ DA SILVA LISBOA. Princípios de direito mercantil e leis de marinha, 6ª ed., Rio de Janeiro: Typographia Academica, 1.874, v. II, p. 504].

3 A unanimidade da doutrina jurídica acentua a característica da **busca do lucro** como inerente ao mercador/comerciante/empresa. Para a análise da bibliografia clássica, v. PAULA A. FORGIONI, A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2.016, p. 29-73.

4 Ainda que essa racionalidade seja limitada, pois as empresas encontram entraves à solução de problemas complexos. As decisões dos agentes são tomadas com incompletude de informações, sendo óbvia a impossibilidade de “prever e processar todas as contingências futuras relativas ao contrato” [ELIZABETH FARINA e outros. Competitividade, mercado, Estado e organizações, São Paulo: Singular, 1.997, p. 72]. Sobre a racionalidade limitada dos agentes, é indispensável a referência a HERBERT SIMON, Organizations and Markets, *Journal of Economic Perspectives*, 1.991, v. 5, n. 2, p. 25-44. Disponível em: <<https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.5.2.25>>, acesso em 12 de junho de 2.018.

5 Em linguagem econômica, afirma-se que os agentes são oportunistas, ou seja, movidos por “self-interest seeking with guile” [cf. OLIVER E. WILLIAMSON. Opportunism and its critics, *Managerial and decision economics*, 1.993, v. 14, p. 97].

6 Trata-se do que os economistas chamam de “maximização”, ou seja, “[c]hoosing the best alternative that the constraints allow can be described [...] as maximizing” [ROBERT COOTER e THOMAS ULEN. Law & Economics, 3ª ed., Boston: Addison-Wesley, 1.999, p. 11].

7 Sobre as sanções jurídicas e os estímulos de comportamento, indispensável a leitura de NORBERTO BOBBIO, Teoria generale del diritto, Torino: Giampichelli, 1.993, p. 128 e s.

Como exemplo, pensemos em uma sociedade que deve optar entre ser pontual ou não no pagamento de seus impostos. Seu processo de tomada de decisão forçosamente ponderará que o inadimplemento da obrigação levará à imposição de multa. A chance de lhe ser impingida uma sanção constitui **incentivo** para a sociedade recolher seus tributos e **desincentivo** para sonegá-los.

Nesse sentido, a LPI não é exceção e também tece um sistema de estímulos comportamentais para as empresas, muitos dos quais ligados a recompensas típicas do monopólio. Analisemos os aspectos desse arranjo institucional e econômico que tocam diretamente ao objeto da Consulta, desdobrados a partir da Constituição Federal.

II. Os incentivos e desincentivos da LPI

II.1. Comandos constitucionais, inovação e sobrepreço

3. A LPI tem por embasamento a política pública insculpida no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]”

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

O texto constitucional deixa entrever a complexidade da equação: garante-se ao particular o privilégio temporário típico da propriedade industrial [ou seja, a exclusividade de exploração ou exclusivos], mas essa prerrogativa não tem por escopo o seu interesse individual e sim “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Por um lado, o sistema jurídico deve proteger a inovação, concedendo incentivos econômicos para os empreendedores. Por outro, a Constituição determina a consideração dos interesses da sociedade e dos consumidores.

4. Tradicionalmente, a propriedade intelectual é encarada como “ilha de proteção” do agente econômico contra a força concorrencial, na qual se assegura um monopólio de exploração. Os direitos de propriedade industrial corporificam **privilégios** e tendem a diminuir o grau de concorrência em determinado setor da economia, restringindo a livre-iniciativa e a livre-concorrência de forma a recompensar o criador por seu esforço de inovação e, desta feita, incentivar o desenvolvimento de produtos e tecnologias.

A justificativa econômica para a exclusividade baseia-se na ideia de que o agente econômico tenderia a não realizar investimentos sem a perspectiva de auferição de lucros⁸.

5. Partindo desse argumento e seguindo linha de pensamento esboçada desde o século XVI, muitos acabam [indevidamente] tomando os direitos de propriedade industrial como espécie de direito natural⁹ e absoluto de seu titular: a pesquisa e a inovação devem ser recompensadas mediante a outorga de exclusividade de exploração capaz de atribuir lucros sedutores.

O problema – ao qual não se costuma dar o devido destaque – reside no fato de que **a garantia do bom retorno econômico decorre da exclusividade e, portanto, da ausência de força concorrencial**, normalmente responsável por pressionar a redução dos preços e o aumento da qualidade. O titular do exclusivo acaba conseguindo impor aos consumidores **preços mais altos** do que praticaria caso enfrentasse a competição. No campo da propriedade industrial [mais do que em qualquer outro] a jocosa frase “não existe almoço

8 Na explicação de HERBERT HOVENKAMP e outros: “In a private market economy, individuals will not invest sufficiently in invention or creation unless the expected return from doing so exceeds the cost of doing so” [IP and Antitrust: An analysis of antitrust principles applied to intellectual property law, New York: Aspen, 2.006, § 1.1]. Para WILLIAM LANDES E RICHARD POSNER: “The dynamic benefit of a property right is the incentive that possession of such a right imparts to invest in the creation or improvement of a resource in period 1 [for example, planting a crop], given that no one else can appropriate the resource in period 2 [harvest time]” [*The economic structure of intellectual property law*, Cambridge: Belknap Press, 2.003, p. 13].

9 Essa é a visão de cultuados e antigos autores: “Assim, a propriedade intelectual é de direito natural e não um direito de criação humana, ainda que deduzido logicamente dos princípios do direito natural; ou, por outras palavras, a propriedade intelectual é imediatamente de direito natural e não apenas mediatamente, por intermédio da atividade deliberante ou, pelo menos, discursiva da razão, ao contrário da propriedade privada” [JOÃO DA GAMA CERQUEIRA. *Tratado da propriedade industrial*, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1.982, v. I, p. 157].

grátis” faz-se verdadeira¹⁰. O incremento da remuneração do detentor do exclusivo provém dos bolsos dos consumidores.

6. É preciso admitir que “a concorrência, ainda que lícita, prejudica os concorrentes, pois faz com que o empresário acabe por auferir lucros menores, força o cuidado com a qualidade do produto e gera a necessidade de investimentos para que o agente econômico possa manter-se no mercado, competindo”¹¹. A concorrência, na célebre dicção de JHERING, é o “regulador espontâneo do egoísmo”¹², até mesmo porque, como observava ASCARELLI, “obriga os produtores a procurarem, constantemente, a melhoria de seus produtos e a diminuição do preço de custo”¹³.

Deixada no exercício de sua atividade sem pressões competitivas, a empresa tende a explorar a coletividade para obter o maior lucro possível. Todo cidadão brasileiro tem noção das penúrias a que está sujeito quando se depara com um monopólio. Porém, se ao adquirente for garantida a *opção de escolha* entre os bens oferecidos por vários agentes econômicos, eles serão forçados a *disputar* a oportunidade de troca, e aquele que *oferecer melhores condições* ganhará o contrato.

7. Ao mesmo tempo em que é *nociva* ao agente, a concorrência indica o caminho pelo qual ele poderá atrair novas oportunidades de negócios, aumentando a perspectiva de obtenção de proveito econômico; a fim de incrementar o volume de operações, a empresa deve desfrutar de *novas oportunidades de troca*. Para obtê-las, de duas uma: ou as subtrai de outros agentes ou as cria. Em ambas as hipóteses deverá *competir*, seja para sacá-la de seu concorrente, seja para impedir que outro se aproprie das novas oportunidades geradas.

A disputa é essencial para o desenvolvimento das atividades empresariais e, apenas nessa medida, desejada pelo agente econômico. A empresa não

10 A divulgação da expressão “there is no such thing as a free lunch” deve-se a Milton Friedman que, em 1.975, lançou um livro empregando essa frase como título. Apontam alguns pesquisadores que a frase não teria sido por ele cunhada, ao contrário do que normalmente se acredita [FRED SHAPIRO. Quote... Misquote, *The New York Times Magazine*, 21 de julho de 2.008. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2008/07/21/magazine/27wwwl-guestsafire-t.html>>, acesso em 12 de junho de 2.018].

11 PAULA A. FORGIONI. *Os fundamentos do antitruste*, 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2.016. p. 324-325.

12 RUDOLF VON JHERING. *A evolução do direito*, Salvador: Progresso, 1.953, p. 140.

13 TULLIO ASCARELLI. Os Contratos de cartel e os limites de sua legitimidade no direito brasileiro, in: *Ensaio e pareceres*, São Paulo: Saraiva, 1.952, p. 223.

aprecia a concorrência; suporta-a porque esta é a forma admissível de conquistar mercado e de aumentar os lucros.

8. Mas porque protegem o agente da concorrência, os privilégios distorcem o funcionamento do mercado, aumentando os custos de transação e sujeitando os consumidores às agruras dos preços de monopólio. Além disso, a sociedade restará privada das inovações – algumas, como no caso dos remédios, indispensáveis à vida. Quando se trata de inovação, progresso e propriedade industrial, é pertinente a observação de HOVENKAMP: “patents and copyrights sometimes constitute formidable barriers to entry”¹⁴. A proteção excessiva aos exclusivos pode retardar ou mesmo dizimar a inovação¹⁵.

9. Em suma: de uma parte, a garantia à propriedade intelectual tende a estimular o desenvolvimento tecnológico, de outra é capaz de gerar situação propensa ao abuso, especialmente em ambientes nos quais a força concorrencial é arrefecida pela outorga da exclusividade¹⁶. Tudo está em acertar o

14 HERBERT HOVENKAMP. *The antitrust enterprise*: Principle and execution, Cambridge: Harvard University Press, 2.008, p. 14.

15 LEA SHAVER. *Access to knowledge in Brazil*: New research on intellectual property, innovation and development, Londres: Bloomsbury Academic, 2.010, p. 8. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1729837>, acesso em 7 de junho de 2.018.

16 A esse respeito, KARIN GRAU-KUNTZ: “A questão é simples: a lei garante proteção exclusiva aos bens imateriais com base no argumento de que a inovação é conveniente para o mercado [inovação = aumento da concorrência = aumento do bem-estar]. Em um primeiro momento, a concorrência é limitada pela propriedade industrial; entretanto, essa limitação gera concorrência, pois ambos os institutos são complementares e não antagônicos. O estímulo à inovação dá-se por meio da atribuição de proveito econômico, ou seja, àquele que inovou é assegurado o direito de não ser imitado, o que implica vantagem concorrencial. Essa vantagem cristalizar-se-á no mercado, no processo de formação do preço do bem protegido, uma vez que o titular do direito exclusivo o determinará levando necessariamente em conta a concorrência oferecida pelos outros produtos substituíveis existentes no mercado. Ou seja, os limites e a dimensão da vantagem que lhe assiste por ser titular do direito exclusivo serão determinados pela concorrência no mercado. Dizendo-o de outro modo: uma vez que o preço do produto será formado pelo processo concorrencial, a dimensão da vantagem garantida por esse direito exclusivo sobre o bem imaterial – a dimensão do estímulo – é formada pela situação de concorrência no mercado. Quanto mais inovativo for o produto, maior será o lucro do titular do direito exclusivo. Assim, se a propriedade intelectual garante o prêmio, a concorrência estipula o *quantum* desse prêmio. Esse é o pensamento tradicional sobre a propriedade intelectual. No entanto, note-se que ele pressupõe a existência de concorrência no mercado pois, como visto, a natureza do prêmio pela inovação é obrigatoriamente concorrencial. Se o titular do direito exclusivo possui a exclusividade e não está sujeito à concorrência, seu prêmio não será de natureza competitiva, mas monopolista. Ocorre que esse prêmio que não é determinado ou limitado pela concorrência mostra-se absoluto e sem dimensões, é contrário à natureza estimuladora da competição da propriedade intelectual, aviltando-a” [O desenho industrial como instrumento de

“tênue equilíbrio entre a justa recompensa do esforço intelectual humano [...] e o estímulo à evolução cultural e industrial do país”¹⁷.

II.2 O comportamento dos agentes econômicos no período do exame do pedido de patente pelo INPI

10. A LPI distingue claramente entre [i] o **depósito do pedido de patente** pelo requerente junto ao INPI e [ii] sua **concessão** pela autarquia¹⁸.

O **depósito do pedido de patente**, disciplinado pela Seção I do Capítulo III da LPI, acontece tão logo apresentado o pedido, após exame formal preliminar¹⁹.

Por sua vez, a **concessão da patente** ocorre quando, depois do “processo e exame” pelo INPI, o pedido é deferido e expede-se a respectiva carta-patente. De acordo com o art. 38, § 3º da LPI, reputa-se concedida a patente na **data de publicação do ato respectivo**²⁰.

11. Quando a patente é outorgada, seu titular passa a deter o **direito de exploração exclusiva** daquela invenção. Novamente, a LPI é clara:

controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=327>, acesso em 7 de junho de 2.018].

17 NEWTON SILVEIRA e WALTER GODOY DOS SANTOS JR. Propriedade intelectual e liberdade, *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, 2.006, n. 142, p. 20. Nas palavras de um conservador autor norte americano: “The key to economic efficiency lies in balancing the social benefit of providing economic incentives for creation and the costs of limiting the diffusion of knowledge” [HERBERT HOVENKAMP e outros, *IP and Antitrust: An analysis of antitrust principles applied to intellectual property law*, New York: Aspen, 2.006, p. 1-10].

18 Sobre o procedimento administrativo relacionado às patentes, v. DENIS BORGES BARBOSA, *Tratado da propriedade intelectual*, 2ª. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2.017, t. II, p. 1.422 e s.

19 Dispõe o art. 20 da LPI que a data de depósito é a data de apresentação do pedido: “Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, **considerada a data de depósito a data de sua apresentação**”.

20 “Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato”.

“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”.

12. Porém, no intervalo de tempo compreendido entre o depósito e a concessão da patente, terceiros podem arvorar-se na comercialização de produto ligado à possível patente ou à tecnologia que está em análise pelo INPI.

Parece razoável que, enquanto a patente não for efetivamente concedida, a Lei não proíba terceiros de exercerem esse comércio²¹. Todavia, se o privilégio for ao final garantido, terceiros terão abocanhado lucros que deveriam pertencer ao inovador.

13. A LPI resolve a situação estabelecendo que, em caso de “exploração indevida” do objeto da patente, “inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a concessão da patente”, assegura-se “ao titular da patente [...] o direito de obter indenização”. Textualmente:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela **exploração indevida** de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a concessão da patente”.

14. Tome-se a situação de um produtor de remédios genéricos diante dos incentivos e desincentivos postos por esse quadro normativo.

A empresa farmacêutica X depositou um pedido de patente. Se a empresa de genéricos Y produzir medicamento concorrente valendo-se da tecnologia ainda em análise pelo INPI e a patente for concedida ao final, Y deverá indenizar X, amargando perdas. A indenização quase que seguramente suplantará o valor de todos os lucros auferidos pela fabricante de genéricos. **Assim, para o concorrente potencial, o risco envolvido na eventual entrada no mercado é bastante elevado.**

Quanto mais embasado e sólido for o pedido de patente em análise, maior será o risco assumido pela empresa que desafiar o depositante no mercado, porque quase certo será o seu dever de indenizar.

21 Porque, em teoria, existe a possibilidade de a patente não ser concedida ao final do procedimento administrativo.

15. Vimos acima que agentes econômicos tendem a ser racionais e a responder a incentivos.

Embora, em teoria, o lançamento de um produto concorrente àquele que está em processo de análise seja possível pelo texto da LPI, ninguém se aventura no empreendimento. Os concorrentes potenciais não se arriscam, ainda mais quando querem concorrer com pedidos de patentes “fortes”, cuja probabilidade de concessão é altíssima. O **desincentivo** à atuação de novos entrantes mostra-se capaz de neutralizar qualquer força concorrencial, impermeabilizando o mercado.

*Não se deve ter qualquer receio em assumir que o quadro de incentivos e desincentivos posto pelo parágrafo único do art. 40 garante ao detentor da patente o monopólio de exploração desde o momento do depósito do pedido de patente que, atualmente, em muito ultrapassa vinte anos*²². Na prática, desde o momento do pedido, a empresa que pleiteia a patente acaba gozando de elevada proteção contra a concorrência, ou seja, de um privilégio jurídico e econômico²³. **Há, portanto, um monopólio de fato.**

22 Sobre essa realidade, lembrem-se os ensinamentos do Professor DENIS BARBOSA, em seu *Tratado da Propriedade Intelectual* [2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2.017, t. II, p. 1.510-1.511]: “[A] eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o primeiro depósito no mundo. A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusiva. A ciência da existência desse pedido se dará, na maior parte dos casos, após o período de sigilo que é – em regra – de dezoito meses. Interesses estratégicos podem fazer com que o titular torne público a descrição ou referência do teor do pedido para – exatamente – desincentivar a competição mesmo pelos competidores que têm tecnologias competitivas que possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido. A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba a notificação de *cease and desist*, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa fé do competidor”.

A questão é também tratada no artigo “A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial” [*Revista da Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região – EMARE*, Rio de Janeiro, 2.013/2.014, v. 19, p. 127 e s. Disponível em: <<http://emarf.trf2.jus.br/site/documentos/revistaemarfol19.pdf>>, acesso em 7 de junho de 2.018].

23 Exatamente nessa linha manifestou-se recentemente o STJ: “O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição

A conclusão é irrefutável: “o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econômico, e mais ainda, canalizado para o titular que – eventualmente – vier a obter o privilégio, **não compensa o risco**. Ou seja, a patente efetivamente vale *como um instrumento de mercado* antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico”²⁴.

16. Mesmo que um concorrente potencial resolvesse atuar no mercado, a proteção oferecida pela LPI àquele que apresentou o pedido de patente faz-se incrivelmente forte: tão logo obtido o privilégio, recobrará qualquer prejuízo sofrido durante o tempo de análise pelo INPI.

As quantias auferidas por esses monopólios são astronômicas. Nas palavras do STJ, “[t]ratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis”.

As drogas genéricas são, em regra, 35% mais baratas do que as de referência e os preços dos medicamentos caem, em média, 66% após o término da proteção patentária²⁵. É fato incontroverso que a extensão indevida de prazos de vigência de patentes impõe sensíveis custos adicionais para seus adquirentes e para a sociedade como um todo.

II.3. O problema do *backlog* e os prazos do art. 40

17. No mundo ideal, os pedidos de patentes seriam analisados pelo INPI de forma ao mesmo tempo profunda e célere. Infelizmente, apesar do empenho dos servidores do INPI, não é isso que ocorre, até mesmo porque os

tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal” [STJ, Terceira Turma, Recurso Especial nº 1.721.711/RJ, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17 de abril de 2.018].

24 DENIS BARBOSA. *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2.017, t. II, p. 1.512.

25 Conforme estudo: RENATA M. DE ALMEIDA E ALEXANDRE G. VASCONCELLOS, Implicações da indefinição do prazo de vigência das patentes “mailbox” para a saúde no Brasil: um estudo de caso de uma patente de combinação de fármacos para o tratamento de HIV/AIDS, *Cad. Prospec.*, Salvador, v. 9, n. 4, p. 376-385, out/dez 2.016. Disponível em < <https://portalseer.ufba.br/index.php/nit/article/view/17599>>, acesso em 20 de junho de 2.018, e referido pelo acórdão do STJ supramencionado.

recursos da Administração são exageradamente limitados. Existe o chamado *backlog*, isto é, o acúmulo de trabalho, uma “pilha de pedidos em espera”, como se diz coloquialmente.

O período que entremeia o depósito do pedido de patente e sua concessão é demasiadamente longo, não correspondendo a qualquer tempo econômico ou padrão de eficiência. É comum esse processo levar mais de dez anos²⁶.

18. O caput do art. 40 da LPI determina que “[a] patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos [...] **contados da data de depósito**”. O seu parágrafo único complementa a disciplina:

“O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção [...] a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.

Por força desse parágrafo único, considerando o *backlog* hoje existente, a proteção concedida às patentes ultrapassa em muito o prazo de vinte anos, sujeitando os consumidores a preços muito mais elevados do que os vigentes em um mercado competitivo. Ademais, esse tempo dependerá da duração do procedimento administrativo no INPI e, portanto, não é conhecido de antemão pelos agentes econômicos.

19. Por isso, é incorreta a afirmativa frequentemente repetida pelos detentores de patentes, no sentido de que, na prática, a vigência de proteção conferida pela patente seria significativamente menor do que os 20 anos assegurados pelo caput do art. 40 da LPI. **Não é!** Na realidade dos fatos, o prazo de proteção está se mostrando bastante superior, como atesta publicamente o Diretor Executivo do INPI:

“Hoje, mais de 65% das patentes concedidas são enquadradas na regra do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279, de 1.996”²⁷.

26 “O tempo médio de espera para o requerente de uma patente obter um ato decisório do INPI está em 10,23 anos. [...] Para fármacos, são mais de 13 anos” [MAURO SODRÉ MAIA. Backlog de patentes, *Revista Fato*, Rio de Janeiro, 55ª ed., 2.018, p. 21].

27 MAURO SODRÉ MAIA, Backlog de patentes, *Revista Fato*, Rio de Janeiro, 55ª ed., 2.018, p. 21.

A situação fática e jurídica é tão grave que merece ser tratada com maiores detalhes.

II.4 Prazo de gozo do privilégio variável; desincentivo a novos investimentos

20. Por força do parágrafo único do art. 40, o período de exclusividade concedido ao detentor da patente *não é fixo* e dependerá do tempo tomado pelo procedimento administrativo junto ao INPI.

Quanto maior o tempo dispendido na análise pelo órgão, maior a vantagem atribuída à empresa solicitante e maiores os prejuízos à sociedade e aos consumidores, pois mais longo será o período do monopólio. A sociedade fica privada do acesso à inovação e os adquirentes seguirão pagando mais pelos produtos, especialmente no caso de medicamentos.

21. Como visto acima, um medicamento não é lançado do dia para a noite, ainda mais considerando a complexa regulação do setor. É necessária toda uma preparação para que isso ocorra, que inclui investimentos para viabilizar a futura produção.

O desconhecimento prévio do tempo de duração do privilégio gera um ambiente de incerteza no mercado, fazendo com que os potenciais concorrentes não realizem investimentos imediatos, mas aguardem a finalização da análise pelo INPI para, somente após, aviarem o empreendimento do fármaco. Repitamos à exaustão: agentes econômicos são racionais. Sem saber quando começará a faturar, por que uma empresa imobilizará capital, deixando recursos parados à espera do *gran finale* que não sabe quando ocorrerá?

A incerteza sobre quando se poderá iniciar a comercialização do medicamento, trazida pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, desestimula os investimentos e prejudica o bem-estar social.

II.5 Incentivos perversos

22. Os efeitos produzidos pelo parágrafo único do art. 40 trazem *incentivo absolutamente perverso para o interesse público*: quanto mais a análise se alongar no INPI, mais vantagens terá a empresa que pleiteia a patente, pois maior será o prazo de seu monopólio. Vincou-se acima que, durante o pro-

cesso no INPI, há um **monopólio de fato**, porque o requerente do privilégio já está protegido da competição; desta feita, um potencial concorrente não entrará no mercado ciente de que, no momento em que a patente for concedida, deverá pagar indenização, entregando os lucros auferidos nas mãos do rival.

Considerando que o agente econômico racional busca seu autointeresse com avidez²⁸, compreende-se perfeitamente a informação prestada pela Consultante no sentido de que as empresas depositárias do pedido de patente, muitas vezes, tudo fazem para atrasar o andar do procedimento.

23. A junção da estratégia protelatória e da escassez de recursos da Administração Pública é deletéria para a sociedade, para os adquirentes e para o Estado. Conforme demonstrado pelos estudos mencionados, cada ano de exclusividade significa vultosa transferência de riqueza dos consumidores e do Estado para as empresas detentoras da patente agraciada.

III. A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI

24. Esclarecidos os fatos e o sistema de incentivos/desincentivos da LPI, volta-se à consulta formulada. É nítido o cenário de **inconstitucionalidade** do parágrafo único do art. 40, por quatro principais motivos:

- I. o primeiro deles é que o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, exige que o privilégio da patente seja **temporário** e, por força do parágrafo único do art. 40, o prazo passa a ser **indeterminado**;
- II. o segundo é que o parágrafo único do art. 40 transfere para o particular a responsabilidade por um prejuízo causado pelo Estado;
- III. o terceiro é que a indevida extensão do privilégio da patente, promovida pelo parágrafo único do art. 40, viola os princípios da livre-concorrência e da livre-iniciativa, afastando-se dos requisitos necessários para a concessão de privilégios firmados pela Constituição Federal; e
- IV. o quarto é que o parágrafo único do art. 40 avilta a tutela dos consumidores, exigida pela Constituição Federal.

28 Cf. OLIVER WILLIAMSON, *op. cit.*

III.1. Violação do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal

25. No caso brasileiro, ninguém ousaria negar que a proteção da propriedade intelectual visa ao desenvolvimento nacional, especialmente considerando os termos incisivos do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal. Contudo, para que se dê a concreção desse preceito, a concessão de exclusivos deve ser um *instrumento pró-concorrencial*. Os direitos de propriedade intelectual não são protegidos pelo sistema jurídico para satisfazer os interesses do agente econômico, mas para fomentar as inovações e o desenvolvimento, permitindo que o titular desfrute de uma ferramenta de conquista de mercado, da qual seus competidores não dispõem.

A proteção das criações ocorre para atribuir *incentivo competitivo* às empresas, e não para agraciar-lhes com poder ilimitado. Se a humanidade já evoluiu para incorporar a função social ao exercício da propriedade de bens móveis e imóveis, não há razão para excepcionar os direitos de propriedade intelectual desse compromisso.

Nesse prisma, tanto a livre-concorrência como a concessão de direitos de propriedade intelectual colocam-se como elementos de proteção da coletividade, de busca do bem-estar, coarctando a inclinação oportunista e egoísta do agente econômico.

26. Exatamente porque constituem “garantia de monopólios” e restringem a livre-iniciativa e a concorrência, os direitos de propriedade industrial devem ser encarados como *exceção* a essa que é uma das principais vigas da nossa ordem econômica. Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça, a “proteção ordinária conferida ao titular de patentes consiste em privilégio que excepciona a regra geral de nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo visa a assegurar a ampla concorrência e a livre-iniciativa”²⁹. Em uma frase, posta por insígnies professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra:

“A regra é a liberdade, o exclusivo industrial ou comercial é a exceção”³⁰.

29 STJ, Terceira Turma, Recurso Especial nº 1.721.711/RJ, relatoria da Ministra Nancy Andrigli, julgado em 17 de abril de 2.018, p. 11.

30 ANTÔNIO JOSÉ AVELÁS NUNES e outros. A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras (artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial de 1996), *Revista Eletrônica do IBPI*,

27. Assim, os exclusivos brotam e vivem nos quadrantes da nossa Constituição; não são fins em si mesmos, mas instrumentos que se prestam aos escopos maiores insculpidos no *caput* do art. 170 e nos arts. 1º, IV e 3º.

Não é por outra razão que o art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal dispõe que “a lei assegurará [...] privilégio **temporário** para [...] proteção às criações industriais [...] **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**”.

Assim, dois são os requisitos que devem formatar a regulação e concessão da propriedade industrial no Brasil:

- I. o privilégio há de ser temporário; e
- II. somente poderá ser concedido se conforme o interesse social e o nosso desenvolvimento tecnológico e econômico.

28. No contexto constitucional, temporário não significa apenas “não eterno”. Quer dizer **marcado no tempo**. Mais uma vez, a realidade dos fatos precisa ser levada em conta: **não pode ser considerado temporário um privilégio econômico cujo término não é conhecido dos competidores e do mercado**. “Sabe-se que vai acabar, mas não se sabe quando”, em termos concretos, traz os mesmos efeitos do privilégio não-temporário, pois implica a inércia dos concorrentes [agentes econômicos racionais], em prejuízo da sociedade.

29. Para cumprir sua finalidade, o privilégio não pode ser *excessivo, desarrazoado*, a ponto de prejudicar a sociedade e o desenvolvimento. A proteção patentária concedida por prazo demasiadamente longo sacrifica o interesse social e, portanto, afronta a Constituição.

Diverge-se quanto ao prazo de proteção que seria “adequado” em cada situação, em determinado País³¹. Há, contudo, um forte indicativo: o prazo de **vinte anos**, posto pelo próprio TRIPS. Se seu texto [art. 33] estabelece que

Edição especial patentes pipeline, 2.009, p. 10. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial-patentes-pipeline>>, acesso em 2 de junho de 2.018.

31 Esse número decorre de uma *opção política*, que variará conforme o País e a época. O mais anedótico dos exemplos refere-se ao *copyright* do personagem Mickey, imagem a partir da qual o império Disney foi erigido. São inúmeras as modificações das leis estadunidenses de *copyrights* ao longo da história, para impedir que essa criação caia no domínio público [para a notícia do fato, v. *How Mickey Mouse Keeps Changing Copyright Law*, *Artrepreneur*, New York, 18 de outubro de 2.017. Disponível em: <<https://mag.orangenius.com/how-mickey-mouse-keeps-changing-copyright-law/>>, acesso em 7 de junho de 2.018].

o prazo das patentes é de **vinte anos**, pode-se considerar que os ordenamentos jurídicos de seus signatários assumem que, regra geral, períodos de proteção superiores a esse termo não trazem os benefícios esperados da concessão de exclusivos³². O art. 40 da nossa LPI segue exatamente esse prazo de privilégio.

Porém, no caso concreto brasileiro, por força do *backlog* do INPI, a proteção concedida às patentes chega a se estender por mais de trinta anos. Forçoso constatar ser prejudicial ao bem-estar social, além de violar as diretrizes do próprio TRIPS. Uma proteção patentária que exceda em 50% o prazo original, implicando o dispêndio adicional de enormes quantias pela sociedade, a todo sentir não é favorável ao desenvolvimento do País.

III.2. Violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal

30A partir da Emenda Constitucional nº 45, de 2.004, com a introdução do inciso LXXVII no art. 5º, o cidadão passou a ter direito a um procedimento administrativo com “razoável duração”, bem assim aos “meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por óbvio, a demora de mais de dez anos para a concessão de uma patente não é uma “duração razoável”, como vem sendo reiteradamente afirmado pela jurisprudência³³. Além disso, esse *backlog* vai de encontro

32 A subscritora deste parecer ressalva sua opinião de que mesmo o prazo de vinte anos estabelecido pelo TRIPS pode mostrar-se excessivo, considerando a atual velocidade do desenvolvimento tecnológico e o ritmo de produção de inovações. Contudo, essa questão não é aqui relevante, pois não se discute o lapso temporal posto no *caput* do art. 40 da LPI.

33 Acórdãos têm sido proferidos especialmente pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base em julgado no qual o STJ afirmou que “[n]ão é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, *ex vi* dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2ª da Lei n. 9.784/99” [STJ, Primeira Seção, Mandado de Segurança nº 22.037/DF, com relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 2 de março de 2.017, citando o acórdão da Terceira Seção, Mandado de Segurança nº 13.584/DF, com relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 26 de junho de 2.009]. Como exemplo, v. TRF da 2ª Região, Turma Especializada I, Remessa Ex Offício nº 0136260-56.2016.4.02.5101, voto do Ministro Relator Marcelo Granado, p. 2]. Vale também destacar o julgado TRF da 2ª Região, Turma Especializada I, Apelação cível/Reexame necessário nº 0097520-92.2017.4.02.5101, voto do Ministro Relator Antonio Ivan Athié, proferido em 22 de fevereiro de 2.018, no qual se lê a seguinte passagem: “Com efeito, não se afigura razoável, e tampouco atende aos ditames do art. 5º, LXXVIII, e art. 37, *caput*, da Constituição Federal, que a Autarquia Impetrada demore mais de uma década para exarar decisão sobre matéria que está inserida em sua competência institucional, afrontando, com isso, manifesto direito da impetrante de ter seu pleito solucionado”. [p. 2].

ao princípio da eficiência que pauta a atuação da Administração, determinada pelo art. 37³⁴.

A *demora excessiva* do procedimento no INPI é de responsabilidade da União, que com ela deve arcar, por força do art. 37, § 6º:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

31. O fato é que o parágrafo único do art. 40 da LPI institui um mecanismo que transfere os prejuízos econômicos [danos] decorrentes da demora da análise do INPI do Estado para os adquirentes dos produtos.

Marcou-se acima que, ainda mais no caso dos fármacos, as patentes protegem seus titulares da concorrência ao instituírem monopólio sobre determinada tecnologia. Se não há competição, elevam-se os preços.

Por conta do *backlog*, o prolongamento do prazo da patente faz com que o adquirente dos produtos pague por esse *plus*, por esse lucro anormal, bastante superior àquele que seria auferido em um mercado competitivo. Assim, o adquirente do produto assume o ônus pelo atraso do Estado na análise do pedido de patente, em franca violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O entendimento do Ministério Público segue a mesma linha:

“7. Como bem explicitado pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro (fl. 534), o pedido de patente em apreço foi protocolizado em 2003, sendo que, até a impetração do presente mandamus, aproximadamente 13 anos se passaram sem a sua devida análise.

8. É notório que a Carta Magna impôs ao administrador a gestão pública eficiente, pautada na razoável duração dos processos. Desse modo, não se faz necessário grande esforço para se concluir pela inobservância das máximas principiológicas em referência quando se tem em mente o tempo compreendido entre a apresentação do pedido de patente e a impetração deste writ.

9. Ademais, vale ressaltar que a autoridade coautora atuou contrariamente aos ditames da Lei nº 9.784/1999, a qual estabelece expressamente o prazo máximo de trinta dias, prorrogáveis uma vez por igual período, para prolação de decisão em procedimento administrativo (artigo 49)”. [parecer do Ministério Público Federal no Reexame Necessário em Mandado de Segurança nº 0136260-56.2016.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, TRF da 2ª Região].

34 “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 [...]”.

III.3 Violação dos princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência [art. 1º e 170, *caput* e inciso IV da Constituição Federal]

32. O privilégio patentário concedido por prazo desconhecido, viabilizado pelo parágrafo único do art. 40, viola os princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência.

A livre-iniciativa é um dos fundamentos da República e da ordem econômica [cf. art. 1º e 170, *caput*, da Constituição Federal]. Ela vem tradicionalmente identificada com a “liberdade de comércio e de indústria”, “liberdade econômica, ou liberdade de iniciativa econômica, cujo titular é a empresa”³⁵, e garante aos agentes econômicos *ingresso ao mercado, à arena de disputas*. A existência de adequado fluxo de trocas, de encontro entre oferta e demanda, depende da possibilidade de os indivíduos atuarem no mercado.

O papel central do princípio da livre-iniciativa na economia capitalista é *garantir que os agentes econômicos tenham acesso ao mercado e possam nele permanecer*³⁶, *assegurando o acesso à contratação*. Está visceralmente atado à liberdade de iniciativa econômica e à *liberdade de empresa*, que, por sua vez, significa a liberdade de lançar-se à atividade, desenvolvê-la e abandoná-la *sponte propria*³⁷.

Um contraponto histórico faz-se útil para compreensão dessa relação entre liberdade de iniciativa e legalidade. Na Idade Média, o acesso ao mercado era minuciosamente regulado pelos estatutos das corporações de ofício, que impunham o monopólio da fabricação e da comercialização, regras de conduta e de polícia que neutralizavam a concorrência entre seus membros e, via de consequência, coibiam a possibilidade de captação da clientela alheia.

35 Eros Roberto Grau. A ordem econômica na Constituição de 1988: Interpretação e crítica, 14ª ed., São Paulo: Malheiros, 2.008, p. 203.

36 Na dicção de FÁBIO KONDER COMPARATO: “Liberdade de iniciativa comporta um duplo sentido: [...] Garante-se, de um lado, a livre criação ou fundação de empresas, ou seja, a *liberdade de acesso ao mercado* (art. 170, parágrafo único). [...] Mas protege-se, de outro lado, a livre atuação das empresas já criadas, isto é, a liberdade de atuação e permanência no mercado” [Regime constitucional do controle de preços no mercado, *Revista de Direito Público*, Londrina, n. 24, 1.991, p. 18-19].

37 NATALINO IRTI, *Diritto e mercato*, in: AAVV, *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Bari: Laterza, 1.999, xvii.

Com a ascensão da burguesia, mostrou-se necessário ampliar os horizontes dos negócios e, assim, *aumentar as oportunidades econômicas*. Explica-se a série de leis francesas que ceifaram as amarras medievais³⁸. A liberdade de iniciativa corporifica o ideal de desaparecimento dos ligames das corporações medievais, abrindo espaço para o sistema de mercado que começava a se impor.

Mas não apenas; historicamente, a busca pela liberdade de iniciativa significa também a *revolta contra os privilégios* tradicionalmente concedidos ou gozados pelo monarca. Liberdade de iniciativa evoca o *aumento do espaço de atuação privada em face dos favorecimentos concedidos a apenas alguns agentes*³⁹.

Assim, desde a sua origem, a livre-iniciativa está ligada à *liberdade de atuação e ao repúdio de privilégios*, da proteção de alguns, em detrimento de outros. Sem empreendedorismo não há desenvolvimento. Sem livre-iniciativa não há empreendedorismo.

33. Já o princípio da livre-concorrência desdobra-se a partir daquele da livre-iniciativa. Vem posto como um pilar da nossa ordem econômica constitucional, no art. 170:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

38 O princípio da liberdade de iniciativa econômica é originalmente posto no édito de Turgot, de 1776, e reafirmado plenamente no decreto d’Allarde, de 1.791. A partir de 1º de abril daquele ano, “seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprovesse, sendo, contudo, ela obrigada a se munir previamente de uma ‘patente’ [imposto direto], a pagar as taxas exigíveis e a se sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis”. No mesmo 1.791, a Lei Le Chapelier reiterou essa diretriz, ao proibir as corporações de ofício.

39 Uma das primeiras contestações de privilégios de que se tem notícia é relatada no conhecido *Case of Monopolies*, julgado na Inglaterra no ano de 1.603. A rainha havia atribuído a Edward Darcy o monopólio da importação e da fabricação de cartas de jogo. Esse poder real de concessão de privilégios é contestado, alegando-se que a outorga de monopólios empobrecia o país, pois eles levavam ao aumento de preço, à diminuição da qualidade e do nível de atividade econômica da população em geral. No início do século XVII, o Parlamento inglês, visando a minar o poder do soberano, invoca argumentos calcados no princípio da liberdade de iniciativa: a concessão de privilégios para exploração exclusiva não deveria ser tolerada porque avilta o bom fluxo de relações econômicas, prejudica a população, eleva os preços, diminui a qualidade e impede o desenvolvimento de atividade econômica por terceiros. Após outras decisões no mesmo sentido, em 1.610, é promulgado o *Statute of Monopolies*, disciplinando e reduzindo as hipóteses de concessão de privilégios pelo monarca. Sobre o Statute of monopolies e outras decisões contestando o poder real de concessão de monopólios, v. HAROLD FOX, *Monopolies and patents: A study of the history and the future of the patent monopoly*, Toronto: The University of Toronto Press, 1.947. p. 113 e s.

- I - soberania nacional;
- II - propriedade privada;
- III - função social da propriedade;
- IV - livre concorrência;
- V - defesa do consumidor;
- [...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nossa Constituição enxerga a concorrência como um fator de produção de *externalidades positivas*, capaz de colaborar para o funcionamento do sistema econômico, diminuindo preços e aumentando a qualidade do produto ou do serviço oferecido aos consumidores⁴⁰.

Tem-se, aí, um dos mais fortes pilares da ordem econômica constitucional [art. 170, *caput* e inciso IV]: para o bem da coletividade, os agentes econômicos devem disputar/concorrer.

34. Mostrou-se que, no mais das vezes, a patente implica restrição da competição, pois ao seu titular é assegurado valioso monopólio. Por outro lado, o estímulo financeiro às patentes pode fomentar a inovação e trazer desenvolvimento.

Uma patente outorgada por prazo excessivo, ainda mais no caso dos fármacos de alto custo, faz minguar a competição, esteriliza a atividade de outras empresas que poderiam empreender no mercado, gerar lucros, riquezas e desenvolvimento e salvar vidas.

35. Por força do parágrafo único do art. 40 da LPI, a patente pode alcançar prazo de proteção além de trinta anos. Não é de se espantar que seus detentores defendam essa extensão com unhas e dentes, pois cada ano adicional em que são presenteados pelo aniquilamento da competição significa milhões de reais em seus ganhos.

40 Na lição de FRIEDRICH A. HAYEK: “A concorrência, quando não obstada, tende a ocasionar um estado de coisas em que: *primeiro*, alguém produzirá tudo o que for capaz de produzir e vender lucrativamente a um preço em que os compradores preferirão seu produto às alternativas existentes; *segundo*, tudo que se produz é produzido por alguém capaz de fazê-lo pelo menos a um preço tão baixo quanto o de quaisquer outras pessoas que na realidade não o estão produzindo; e, *terceiro*, tudo será vendido a preços mais baixos, ou pelo menos tão baixos quanto aqueles a que poderia ser vendido por qualquer pessoa que de fato não o faz” [Direito, legislação e liberdade, São Paulo: Visão, 1.985, v. III, p. 78].

Novamente trazendo o parâmetro determinado pelo próprio acordo TRIPS e pelo *caput* do art. 40 da LPI, há de se reconhecer que trinta anos [50% a mais do que o prazo original] castram tanto a livre-concorrência quanto a livre-iniciativa, em prejuízo do desenvolvimento da nação.

III.4. Violação do art. 170, inciso V, da Constituição Federal [proteção aos consumidores]

36. Outro importante princípio que organiza nossa ordem econômica constitucional – e, conseqüentemente, todo o sistema jurídico – é o da proteção ao consumidor, posto pelo art. 170, inciso V, da Constituição Federal.

A remuneração a maior do titular da patente é paga pelo comprador dos produtos protegidos, ou seja, pelos particulares que precisam do remédio e pelo Estado. Queira-se admitir ou não, há um *sobrepreço* imposto pelo monopólio e o consumidor/Estado é obrigado a pagar por ele. Em linguagem econômica há uma *transferência de riqueza* do consumidor/Estado [sociedade] para os titulares das patentes.

A extensão do prazo da proteção operada pelo parágrafo único do art. 40 da LPI sujeita o consumidor/Estado ao pagamento de preços muito superiores aos que aconteceriam se houvesse concorrência. Abriga os detentores das patentes da competição, mantendo os produtores de genéricos fora do mercado por prazo que pode ultrapassar os trinta anos.

Não há como entender que essa proteção excessiva e exagerada, que impede a entrada no mercado de fabricantes de medicamentos genéricos [e mais baratos] muito além do período determinado pelo TRIPS, atenda ao ditame constitucional da proteção ao consumidor.

IV. A impossibilidade de prorrogação do prazo da patente em virtude do comportamento de seu futuro titular

37. Vige, entre nós, diretriz jurídica no sentido de que a ninguém pode aproveitar a própria torpeza. *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, ensina o velho brocardo.

Em nosso ordenamento, a regra deriva de dois importantes comandos: a vedação ao abuso de direito e a coibição de comportamentos eivados pela má-fé⁴¹.

Noticia a Consulente que, muitas vezes, o prazo das patentes é estendido não apenas em decorrência do *backlog*, do acúmulo de trabalho no INPI, mas por atos protelatórios praticados pelo próprio requerente da patente. Isso não é de se estranhar. Como posto acima, o parágrafo único do art. 40 dá lugar a **incentivos perversos** que fomentam tal conduta. Quanto mais o agente demorar para cumprir formalidades e praticar atos necessários ao bom andamento do processo, mais dias gozará de proteção.

38. Essa estratégia permite àquele que pleiteia a patente beneficiar-se da própria torpeza e, portanto, não pode ser amparada por nosso ordenamento jurídico. A todo sentir, tem-se no caso a incidência do artigo 187 do Código Civil, tornando essa conduta ilícita. *In verbis*:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Conclusão

A conclusão deste parecer não poderia ser outra: o parágrafo único do art. 40 da LPI é manifestamente inconstitucional, porquanto viola os seguintes dispositivos da nossa Carta Magna:

- I. **art. 5º, inciso XXIX**, porque [i.1] produz efeitos em tudo diversos à proteção temporária e [i.2] não atende aos requisitos impostos para a concessão do privilégio, quais sejam, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
- II. **art. 37, § 6º**, porque transfere para o particular a responsabilidade por indenização que caberia ao Estado;

41 Para as discussões em torno do tema, superadas pela consolidação da doutrina do abuso de direito, v. GEORGES RIPERT, A regra moral nas obrigações civis, tradução da 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1937, 188 e s. A evolução histórica da cláusula é traçada por FRITZ STURM, Aperçu sur l'origine du brocard Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, Dijon: Faculté de droit et de Science politique de Dijon, 1971.

III. art. 1º e 170, *caput* e inciso IV, porque viola os princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência; e

IV. art. 170, inciso V, porque prejudica os consumidores brasileiros.

Ademais, mesmo que o parágrafo único do art. 40 da LPI não fosse inconstitucional, seu prazo não pode ser prorrogado se o processo de análise no INPI for atrasado por conta do futuro titular da patente. O art. 187 do Código Civil veda o abuso de direito e, conseqüentemente, que o agente se aproveite da própria torpeza.

É o meu parecer.

São Paulo, 18 de junho de 2.018.

Paula A. Forgioni

5. Parecer Prof. Clémerson Merlin Clève

CLÉMERTON MERLIN CLÈVE

*Professor Titular de Direito Constitucional da
Universidade Federal do Paraná e do
Centro Universitário Autônomo do Brasil*

Parecer

Ação direta de inconstitucionalidade. Propriedade industrial. Patente inventiva.

Consultante: *Dr. Gustavo André Régis Dutra Svensson*

ASSUNTO: *Ação Direta de Inconstitucionalidade. Propriedade industrial. Patente inventiva.*

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de Propriedade Industrial. Patente. Prazo. Privilégio temporário. Ordem Constitucional Econômica e direitos fundamentais. Elemento temporal como garantia de equilíbrio entre o direito fundamental do inventor e a proteção ao domínio público do sistema por meio do atendimento de interesses sociais. Possibilidade e necessidade de controle judicial sobre a disciplina legal do privilégio temporário. Inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único da Lei n. 9.279/1996.

O Dr. Gustavo André Régis Dutra Svensson, honra-nos com consulta jurídica sobre a (in) constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial (LPI), que disciplina o prazo de privilégio temporário sobre patentes no Brasil. Trata-se do art. 40, parágrafo único, cujo texto é o seguinte:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

O tema aqui tratado é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, em trâmite no Supremo Tribunal Federal sob a Relatoria do Ministro Dias Toffoli. Em síntese, a Procuradoria-Geral da República, autora da Ação Direta, argumenta que a ressalva introduzida no dispositivo legal acima indicado torna o prazo de proteção patentária indeterminado, tendo em vista não ser possível prever o momento em que haverá a conclusão do exame do pedido no âmbito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Ademais, sustenta-se que referida *indeterminabilidade* afronta, dentre outros preceitos, a previsão constitucional da *temporiedade* da proteção patentária e, também, a ordem constitucional econômica.

Em relação à *temporiedade* do privilégio conferido aos autores de inventos industriais, o art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal, estabelece o que segue:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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

O consulente formula-nos, portanto, para análise, os seguintes quesitos:

a) *A vigência diferida concedida pelo INPI com base no art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, pode resultar em vigência patentária de natureza indeterminada?*

b) A temporariedade do monopólio artificial sobre inventos industriais, disciplinada pela Lei de Propriedade Industrial, é matéria de natureza constitucional?

c) A Constituição Federal, no art. 5º, inc. XXIX, define prazo certo para a vigência de patentes sobre inventos industriais no Brasil?

d) O backlog patentário na Administração Pública brasileira transfere à sociedade civil eventuais ônus decorrentes da vigência diferida de privilégios temporários?

e) A vigência diferida, tal qual prevista pelo art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, está em conflito com os arts. 1º, III e IV, 3º, I, II, III e IV, 5º, XXIX, 170, II, IV, V e VII, 173, parágrafo 4º e 219, caput, da Constituição Federal?

f) Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1966, deve haver modulação dos efeitos da decisão?

As próximas seções serão destinadas à exposição dos fundamentos que embasarão a resposta aos quesitos acima apresentados.

II - O Parecer

1. Temporariedade: o equilíbrio entre exploração privada sobre inventos industriais e interesse público

Ao longo de estudo denominado “*An Economic Review of The Patent System*”¹, Fritz Machlup esclarece que, durante os séculos XVIII e XIX,

1 O estudo “*An economic Review of The Patent System*” foi elaborado, no ano de 1958, pelo Professor Fritz Machlup do Departamento de Política Econômica da *John Hopkins University* para o Subcomitê de Patentes, Marcas Registradas e Direitos Autorais do Senado Estadunidense. Trata-se de um capítulo para a compreensão da formação do Sistema Norte-Americano de Patentes. O estudo foi realizado de acordo com as Resoluções 55 do Senado e 236 e 85º do Congresso. O tema foi supervisionado por John C. Stedaman, professor da *University of Wisconsin*. No referido estudo, foram reunidas, de forma sintética e organizada, contribuições analíticas a respeito do tema patentes. Dentre os autores citados estão: Ludwig Von Mises, John Commons, Friedrich Wieser, Lionel Robbins, Sidney Chapmam, Itving Fisher, Joseph Schumpeter, F.A. Hayek, Arnold Plant, entre outros. Além desses Autores, Fritz Machlup aborda o seu posicionamento ao tratar da natureza das patentes. UNITED STATES, SENATE. *An Economic Review of The Patent System. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee of the Judiciary*. Washington: United States Government Printing Office, 1958. p. II-III.

quatro teses de abordagem *econômica* prevaleceram no tocante à definição e caracterização das patentes. São elas: (i) “the ‘natural-law’ thesis”; (ii) “the ‘reward-by-monopoly’ thesis”; (iii) “the ‘monopoly-profit-incentive’ thesis” e, por fim, (iv) “the ‘exchange-for-secrets’ thesis”². As quatro análises, contudo, foram abandonadas diante da denominada “*Modern Economic Opinion*”, que prevaleceu desde 1873 até o ano de elaboração do estudo (1958).

A “*natural-law thesis*” (“tese do direito natural”) sustenta que o homem tem uma propriedade natural em relação às próprias ideias³, o que motiva a sociedade a reconhecê-las e protegê-las (daí a defesa de exclusividade do inventor/criador). Mencionada tese foi adotada pela Assembleia Constituinte Francesa quando da elaboração do preâmbulo da Lei das Patentes, em 1791. À época, qualquer violação ao direito de patente representava uma ofensa aos direitos do homem em sua própria essência⁴. Esta tese, contudo, foi amplamente criticada, em especial por economistas ingleses que indicavam a existência de dois pontos delicados: (i) de um lado, não existia respeito ao interesse público, uma vez que, se a ideia era uma propriedade derivada de um direito natural, não seria possível sustentar a sua limitação (à época, depois de 14 ou 17 anos do depósito da patente); (ii) por outro lado, os elementos lógicos do conceito de propriedade – *ocupação, controle, apropriação e restituição*⁵ – não seriam aplicáveis diante da imaterialidade inerente à “ideia”⁶. Essa tese foi abandonada, porquanto “so-

2 Sobre as teses, Fritz Machulup esclarece: “Four different legal philosophies about the nature of the inventor’s right were thus expressed in the patent laws of the various countries; the French, recognizing a property right of the inventor in his invention and deriving from it his right to obtain a patent; the American, silent on the property question, but stressing the inventor’s legal right to a patent; the English, recognizing the monopoly character of the patent, and regarding it in theory as a grant of royal favor, but in practice regularly allowing the inventor’s claim to receive a patent on his invention; the Austrian, insisting that the inventor has no right to protection, but may, as a matter of policy, be granted a privilege if in the public interest.” Idem, p. 3.

3 Convém advertir que, embora *ideia* não possa ser objeto de patente, utiliza-se, aqui, referida palavra apenas em razão de que Fritz MACHLUP a emprega para fazer referência ao que se discutia nos séculos passados. Em síntese, vale a informação de que, neste ponto, utiliza-se da expressão “ideia” para fins de resgatar uma abordagem histórica e não para delimitar uma concepção jurídica.

4 Idem, p. 22.

5 Idem, p. 22: “it is interesting that some French lawyers conceded that they preferred to speak of ‘natural property rights’ chiefly for propaganda purposes, especially because some of the alternative concepts, such as ‘monopoly right’ or ‘privilege,’ were so unpopular”.

6 Idem, p. 22.

*-called intellectual property is neither control of a thing nor of an idea but rather 'control of a market' for things embodying an idea"*⁷.

Já a tese *"reward-by-monopoly"* (recompensa por monopólio), cuja origem é inglesa, propunha que *"justice requires that a man receive reward for his services in proportion to their usefulness to society, and that, where needed, society must intervene to secure him such reward"*⁸. Em síntese, a tese da recompensa previa, no âmbito das patentes, a presença dos dois espaços bem delimitados: o privado e o público. A esfera privada estaria preservada - mediante atos coativos do Estado -, uma vez que os homens receberiam recompensas por seus serviços na proporção de sua utilidade para a sociedade. A recompensa seria materializada por meio do monopólio temporário, institucionalizado por lei (monopólio jurídico), *na forma de direitos exclusivos de patentes*⁹. Em que pese a figura do monopólio, economistas ingleses liberais aderiram à tese. Isso porque entendiam que o monopólio jurídico temporário - concedido por ato do Estado -, além de representar uma recompensa (que geraria uma motivação à iniciativa privada), era um estímulo para o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade (espaço público).

Muitas foram as críticas à tese *"reward-by-monopoly"*. Havia quem sustentasse que as invenções úteis dependiam mais do desenvolvimento tecnológico da sociedade (domínio público) do que dos indivíduos em si. Até porque, não haveria razão para beneficiar o primeiro responsável pelo avanço científico/tecnológico uma vez que, ainda que este materializasse algo "novo", baseava-se em conhecimentos passados e que compunham o domínio público. Outros até reconheciam a moralidade da recompensa; contudo, insistiam em que tal fato deveria ocorrer sem a interferência do Estado, baseando-se apenas na relação entre inventores e consumidores. Por fim, a última crítica considerava que o sistema de patentes era injusto tanto para o inventor (o qual não era devidamente remunerado), como para a sociedade (os consumidores eram obrigados a arcar com o custo do monopólio). Para os críticos da cor-

7 Tradução livre: "a denominada propriedade intelectual não é o controle de uma coisa nem de uma ideia, mas sim 'controle de um mercado' para coisas que incorporam uma ideia. ". Idem, p. 22

8 Tradução livre: "a justiça exige que um homem receba recompensa por seus serviços na proporção da utilidade deles para a sociedade, e que, quando necessário, a sociedade deve intervir para garantir a ele tal recompensa. ". Idem, p. 22.

9 Idem, p. 21.

rente “*reward-by-monopoly*” o caminho mais adequado seria o pagamento de recompensa por meio de bônus ou acordos sociais a favor dos inventores¹⁰.

A tese “*monopoly-profit-incentive*” (monopólio-lucro-incentivo) declarou que as invenções e a sua exploração industrial são necessárias para o progresso (espaço público). À luz dessa concepção, o ganho privado será drasticamente minimizado se a concorrência for permitida desde o início para a exploração de um novo produto ou processo produtivo – daí a razão pela qual o monopólio temporário, introduzido por lei, na forma de direitos exclusivos de patentes sobre invenções é estabelecido: para fazer valer a pena o esforço de arriscar capital, tempo e conhecimento no desenvolvimento de novos produtos¹¹. A tese “*monopoly-profit-incentive*” diferencia-se da “*reward-by-monopoly*” porque reconhece que o termo “recompensa” é muito frágil diante da formação industrial que se consolidava à época (as “invenções” não eram mais produtos de pesquisadores individuais, mas, sobretudo, de pessoas jurídicas estruturadas, cujo objetivo era o lucro). A teoria salienta que o monopólio é necessário para que as empresas, a um só tempo, induzam novos talentos a direcionar os seus esforços e arrisquem seu dinheiro em pesquisa e experimentação para o desenvolvimento tecnológico.

Da mesma forma que a tese “*reward-by-monopoly*”, a principal crítica no tocante a “*monopoly-profit-incentive*” diz respeito aos custos sociais do modelo (domínio público). Neste sentido: “*finally, that the obstacles and hindrances which patent protection puts in the way of competitive enterprise involve a social cost in excess of any benefits derived from the system*”.¹² Observa-se, dessa forma, o nascimento de uma preocupação coletiva com o espaço público relacionado ao custo para sociedade da manutenção de mecanismo de incentivos baseados única e exclusivamente no lucro e materializado por meio de um monopólio jurídico.

Por fim, a última tese trata-se da “*exchange-for-secrets*” (troca por segredos), a qual pressupõe uma *barganha* entre inventor e sociedade: o primeiro renuncia à posse do segredo (conhecimento) em troca de uma proteção exclusiva temporária em seu uso industrial (concedida pela sociedade em razão do interesse em

10 Idem, p. 23

11 Idem, p. 26.

12 Tradução livre: “(...) finalmente, que os obstáculos e entraves que a proteção patentária coloca no caminho da empreitada competitiva envolvem um custo social superior a quaisquer benefícios derivados do sistema”. Idem, p. 24.

negociar com o inventor para fazê-lo divulgar seu segredo para o uso das gerações futuras). Assim como nas teorias anteriores (“*reward-by-monopoly*” e “*monopoly-profit-incentive*”), o caminho mais rápido e certo para incentivar a produção tecnológica seria a concessão de monopólios temporários na forma de direitos exclusivos de patentes¹³. Essa tese foi severamente criticada. Isso porque o sistema de patentes, em verdade, promove o sigilo e não o quebra - eis que incentiva o silêncio no estágio de desenvolvimento tecnológico¹⁴.

Fritz Machlup, após a análise das teses acima mencionadas, ensina que depois do ano de 1873 formou-se, a partir das quatro propostas anteriores, a “Opinião Econômica Moderna”. Ao longo de seu estudo, o autor destaca que, com o passar dos anos, a tese de origem francesa foi substituída pelo entendimento de que as invenções – que, no fundo, consistem em ideias - correspondem a um bem imaterial, intangível, impalpável, cuja utilidade em si não pode ser exaurida por usos, mas cujo uso poderia tornar-se restrito (escassez), o que influencia o interesse econômico (eis a importância do monopólio jurídico). Por isso, passa-se a tratar dos direitos relacionados a uma patente; ou seja, do direito de propriedade de um bem imaterial, materializado por um título, criado por lei, e concedido pelo Estado. E mais: este direito de patente estaria relacionado a um monopólio (proteção do agente privado), no caso, criado por lei, como uma instituição legítima e legal¹⁵, de forma a incentivar o desenvolvimento tecnológico em favor do interesse público.

A ligação entre os institutos “bem” (produto ou processo derivado de uma invenção) e “propriedade”, a partir das teses acima, torna-se clara. Referida ligação representa, portanto, a recepção da visão liberal e moderna dos direitos do homem no âmbito imaterial da pesquisa. Neste mesmo sentido, Paula A. Forgioni esclarece que: “a expressão ‘propriedade’ intelectual já denota a tomada de posição ideológica”. Isso porque atribuiu “***às descobertas, criações, inovações a forte proteção ligada à visão clássica dos direitos absolutos: poderes de usar,***

13 Idem, p. 21.

14 Idem, p. 25.

15 Fritz Machlup esclarece que “o monopólio legal era responsável apenas por induzir o comportamento esperado por outras pessoas a ser obtido por meio de uma contenção esperada da competição e o controle da oferta do produto. Esta ideia de monopólio não surge como odiosa. Aqui, neste caso, os monopólios são vistos como sociais, de bem-estar social que geram ganhos sociais. Tanto é que os monopólios são limitados (é limitado eis que a sociedade deve desfrutá-la para que, uma vez jogada na arena, a concorrência possa aperfeiçoar a tecnologia criada) e condicionais. Idem, p. 25.

fruir e dispor, oponíveis erga omnes¹⁶. Em outras palavras: o monopólio artificial, criado por lei para garantir exclusividade ao seu autor (o que estimula ainda mais a pesquisa), torna-se de mais fácil compreensão para a sociedade se o instituto clássico da propriedade for – em alguma medida – utilizado.

Segundo Richard Posner, atualmente, são duas as saídas encontradas pela sociedade para o incentivo à produção: a primeira é a criação de subsídios, os quais podem ser públicos ou privados¹⁷. A segunda, por sua vez, corresponde à institucionalização de um “*limited property-rights system*”, ou seja, de um “*sistema de direitos de propriedade limitado*”, no qual as patentes estariam incluídas.¹⁸

Posner¹⁹, ao tratar especificamente da propriedade intelectual, esclarece que o foco do estudioso das patentes deverá ser a análise²⁰ sobre o equilíbrio necessário entre os incentivos para a produção (subsídios) e desenvolvimento tecnológico (que contribuirá para o domínio público). Contudo, esclarece que se faz necessária a criação de barreiras para que o conhecimento produzido seja remunerado (direitos exclusivos – o que permite ao inventor delimitar um

16 FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 9ª. ed. SP: Revista dos Tribunais, 2016, p. 326-327.

17 Ao longo do seu texto, o autor exemplifica o subsídio privado como remuneração de professores no âmbito de universidades e prêmios, como o Pulitzer.

18 Um dos grandes problemas dos avanços tecnológicos diz respeito a criação de uma metodologia capaz de calcular qual o valor do retorno intelectual. O atraso resultante no reembolso do originador aumentará a dificuldade de financiamento de projetos de propriedade intelectual (POSNER, *Intellectual Property: The Law and Economics Approach*. In: *Journal of Economic Perspectives*, 19 (2): 57-73.

19 POSNER, *op. cit.*, p. 58.

20 O autor, ao longo do texto, a partir do paralelo do tratamento jurídico da propriedade física e intelectual, trata de quatro aspectos. São eles: (i) duração da propriedade intelectual, (ii) regras que permitem a cópia de propriedade intelectual sem a permissão do originador (direitos autorais), (iii) regras que regem trabalhos derivados (direitos autorais) e (iv) métodos alternativos de fornecer incentivos para a criação de propriedade intelectual. POSNER, *op. cit.*, p. 57.

preço para o acesso ao bem, preço esse que excede o denominado custo marginal e possibilita o seu lucro²¹⁾²².

Ultrapassada a análise do sucesso comercial da invenção (a discussão sobre a queda ou não do monopólio só é relevante se há ou não interesse da sociedade), a principal consequência em relação à criação do “*limited property-rights system*” está atrelada, no caso das patentes, à possibilidade de restringir o acesso da sociedade à invenção²³, o que gera ao inventor, após correção de toda e qualquer falha do mercado, um retorno que excede os custos de criação²⁴.

Nessa medida, segundo Richard Posner, a análise do elemento temporal²⁵ é importante para compreender a restrição de acesso sobre a tecnologia objeto de

21 Richard Posner explica que a criação da propriedade intelectual é cara. Contudo, os custos da criação, sendo invariáveis em relação à produção, são custos fixos uma vez incorridos. Os custos da produção, por sua vez, são baixos em relação aos custos fixos. Sendo assim, quando os custos fixos correspondem a uma alta porcentagem dos custos totais, um preço igual ao custo marginal não cobrirá os custos totais do produto. Logo, a única saída seria um aumento drástico do valor do produto. O custo elevado, contudo, desviará compradores potenciais para outras empresas ou mais ineficientes ou empresas que podem aproveitar o investimento tecnológico realizado pelo inventor e apenas copiar o produto (não terá custo inicial). Logo, a decisão a respeito dos custos da invenção pode acarretar a ausência de incentivo para a produção. (*Op. cit.*, p. 57-58).

22 O autor, contudo, é claro ao afirmar que: “esta questão, e a questão mais ampla de troca de incentivos e considerações de acesso, provou ser intratável no nível da análise abstrata”. POSNER, *op. cit.*, p. 57.

23 Idem, p.58.

24 Richard Posner é um crítico do referido modelo. Para o autor, o direito de exclusividade pode recompensar em excesso determinados pesquisadores, eis a razão pela qual destaca a importância do incentivo ao financiamento público da pesquisa básica. Destaca-se o seguinte trecho: “Other Alternatives for Covering the Fixed Costs of Innovation Propertization is not the only method of providing incentives to engage in a socially valuable activity like basic research. Another method, particularly important in scientific fields, is public financing of basic research. It corresponds to the preference of property law for giving finders of lost property a reward rather than the property itself, since giving them the property might over reward finders and thereby induce excessive (rent-seeking) expenditures on finding (and also on not losing!), just as granting patents on the fruits of basic research might cause excessive investment in the inventive process. In the more common case in which the benefits of basic research are just too remote to interest a firm, public financing of basic research may still be justifiable in economic terms if the social discount rate of such investments is lower than the private rate. In effect, society may weight the welfare of future generations more heavily than private investors do.” POSNER, *op. cit.*, p. 58.

25 Não há pretensão de realizar uma descrição histórica das patentes. Contudo, não há como deixar de apontar que o tema da existência ou não do monopólio e de eventuais prejuízos já é há anos discutido e estudado. Isso porque, infelizmente, “Many of the privileges, however, served neither to reward inventors and protect innovators, nor to exempt innovators from restrictive regulations, nor to promote the development of industry in general, but just to grant profitable monopoly rights to favorites of the court or to supporters of the royal coffers. Patents of monopoly of this sort became

patente. A razão da peculiaridade está relacionada ao fato de que: “*the intellectual public domain, consisting of inventions that are not patented and expressive works that are not copyrighted, is a source of vital inputs into the creation of subsequent intellectual property*”²⁶. **Percebe-se, portanto, que o caráter incremental do processo inventivo é evidente, conforme destaca o autor norte-americano. Eis um dos motivos que poderiam justificar a aceitação, pelos inventores, da limitação temporal: poder usufruir do domínio público para novas criações, as quais serão protegidas, de forma temporária, pelo monopólio jurídico**²⁷. **Nota-se, desta forma, que o equilíbrio do sistema se sustenta a partir da noção da temporariedade, a qual deverá ser plenamente respeitada.**

Conclusivamente, pode-se afirmar, a partir das lições do autor, que dois elementos devem ser analisados de forma conjunta sobre as patentes: o primeiro corresponde à criação do “*limited property-rights system*”, que confere o direito de excluir terceiros do uso de uma invenção particular, mediante a força do Estado, por um determinado número de anos. O segundo é o elemento **temporariedade**, que deve ser construído (delimitado) de forma com que se garanta incentivos ao criador²⁸, sem prejudicar o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Neste sentido, o prazo de exclusão não poderá ser longo demais, uma vez que haverá um conflito entre as múltiplas negociações que a

*very numerous in England after 1560, and the abuses led to increasing public discontent.*⁹ In 1603, in the “Case of Monopolies,” a court declared a monopoly in playing cards void under common law, and in 1623-24 Parliament passed the Statute of Monopolies (21 Jac. I., cap. 3) forbidding the granting by the Crown of exclusive rights to trade, with the exception of patent monopolies to the “first and true inventor” of a new manufacture. It is this emphasis of the law, that only the first and true inventor could be granted a monopoly patent, which justified designation of the Statute of Monopolies as the “Magna Carta of the rights of inventors.” MACHLUP, *op. cit.* p. 2-3.

26 Em tradução livre: “é o fato de que o domínio público intelectual, consistindo em invenções que não são patenteadas e obras expressivas que não são protegidas por direitos autorais, é uma fonte de informações vital para a criação de subseqüentes propriedades”. (POSNER, *op cit.*, p. 60)

27 POSNER, *op. cit.*, p. 60-61.

28 Em determinadas situações, o criador pode optar pelo sigilo, o que seria um custo baixo, desistindo do pedido da patente. A patente pode não ser positiva para o criador, eis que, além de ser limitada em duração, requer a incidência de taxas. Mas, não é só. Por ser um documento público, permite aos concorrentes “inventar em torno” do processo patentado. Os custos sociais do sigilo são elevados. O sigilo, por si só, também é auto-limitante e um motivador da própria patente. Isso porque se a invenção for muito valiosa, os concorrentes investirão pesadamente na tentativa de duplicá-la. Neste momento, o criador está na melhor condição de patentear a invenção. Neste sentido, a patente também garantiria aos criadores ganho em relação à produção: pode dar ao inventor uma vantagem de custo permanente em relação aos retardatários, além de controlar a produção de bens complementares. (POSNER, *op. cit.*, p. 65-66)

retenção gera (contratos de licenciamento e de *royalties*) e o domínio público no qual as informações poderão ser obtidas sem qualquer custo de transação²⁹. Ao comparar as patentes com os direitos autorais, Richard Posner esclarece que: “[t]he benefits of long patent terms are less clear, and so one is not surprised that patent terms are considerably shorter”³⁰.

2. Temporariedade na Constituição Federal de 1988 e o art. 40, parágrafo único, da Lei federal n. 9.279/1996.

2.1 Patente inventiva e o privilégio temporário no constitucionalismo brasileiro.

2.1.1 As Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a EC nº 1/69

A proteção jurídica sobre inventos e bens jurídicos deles decorrentes encontrava previsão já na Constituição brasileira imperial, tendo passado por alterações substantivas até que fossem atingidos os contornos atuais do instituto³¹. A Constituição de 1824 previa o direito dos inventores à propriedade

29 Idem, p. 61.

30 Idem, ibidem.

31 Apesar de tais alterações, Carlos Alberto Menezes Direito pontua que a dimensão social da proteção inventiva já se encontrava presente em constituições anteriores: “O direito subjetivo dos inventores vem da Constituição de 1824 (art. 179, 26), sendo acolhido pela primeira Constituição Republicana, de 1891 (art. 72, par. 25). Já naquela época, João Barbalho assinalava que a proteção aos inventos ou descobertas de caráter industrial é uma questão de justiça, porque os inventos aproveitam grandemente à sociedade, ao desenvolvimento das indústrias, do comércio, ao incremento da riqueza pública. Até a Constituição de 1946 (art. 141, par. 17), a regra constitucional mandava que a lei concedesse um privilégio temporário ou, se a vulgarização do invento conviesse à coletividade, concedesse um justo prêmio. O sistema, então, admitia, expressamente, que o inventor fosse compensado se o privilégio temporário lhes fosse negado, fundado na desapropriação do direito formativo gerador, isto é, do direito à obtenção de patente. Na Constituição de 1967, e na Emenda n. 1, de 1969 (art. 153, par. 24) essa alternativa foi retirada. Pontes de Miranda escreveu que a Constituição de 1967 retirou a referência à salvaguarda do lado social da invenção, permitindo que o Estado a vulgarizasse, mediante paga de prêmio justo, isto é, de acordo com o valor do invento e dos gastos que forem de mister. Para Pontes de Miranda, afastada a menção ao prêmio justo, só a desapropriação pode caber, se a vulgarização foi um caso de necessidade, ou utilidade pública, ou interesse social.” (MENEZES DIREITO, *op. cit.*, p. 23)

sobre suas descobertas e produções³². Tal proteção constitucional constava do rol de direitos e garantias fundamentais e já ali previa-se o privilégio temporário ou ressarcimento ao inventor na hipótese de necessária vulgarização do invento. A Constituição de 1891, em redação dada pela EC 3/26, contemplou o mesmo comando normativo, aperfeiçoando a sua redação³³. Da mesma forma, as Constituições de 1934³⁴ e 1946³⁵.

Na Constituição de 1937, a proteção estatal foi estendida aos “modelos, marcas e outras designações de mercadorias”. A reformulação da proteção inventiva demonstrou o viés nitidamente nacionalista da nova carta constitucional. Centralizadora e antidemocrática, a Constituição de 37 retirou a proteção inventiva do rol de direitos e garantias fundamentais, silenciando quanto ao seu caráter temporário. O tema, agora, surge dentre as competências privativas da União, e também como um dos fundamentos da ordem econômica constitucional.³⁶

A Constituição de 1967, a EC 01/69 e a Constituição de 1988 dão tratamento diferenciado ao tema. Em comum a Constituições anteriores (1824, 1891, 1934 e 1946), as mais recentes cartas constitucionais voltam a cuidar da

32 Constituição de 1824, art. 179, XXVI: “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.”

33 Constituição de 1891, art. 72, § 25: “Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes ficará garantido por lei um privilegio temporario ou será concedido pelo Congresso um premiorazoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o invento.”

34 Constituição de 1934, art. 113, 18: “Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.”

35 Constituição de 1946, art. 141, § 17: “Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.”

36 Constituição de 1937, art. 16: “Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: [...] XXI - os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias;”, e art. 135: “Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. [...]”.

proteção patentária dentro do rol de direitos e garantias individuais ³⁷³⁸³⁹. Retoma-se, portanto, a nota de fundamentalidade formal da proteção inventiva, atribuindo-lhe relevância diferenciada e, também, regime jurídico próprio. Adicionalmente, as três últimas Constituições diferenciam direito à propriedade sobre criações industriais de direito ao privilégio temporário sobre essas criações. Apesar do *discrímen*, o legislador ordinário disciplinou, mediante a Lei n. 9.279/1996, “direitos e obrigações relativos à *propriedade industrial*”⁴⁰. O tema será a seguir tratado.

Percebe-se, portanto, que desde a primeira Constituição brasileira, imperial, de 1824, até a EC 01/69, existem, pelo menos, dois elementos importantes, que marcam a proteção industrial inventiva no Brasil no plano constitucional: a nota de fundamentalidade sobre a matéria e a temporariedade da proteção patentária.

2.1.2 A ponderação política do constituinte de 1988

Conforme observado anteriormente, a proteção jurídica sobre inventos industriais sempre fez parte do rol de direitos e garantias individuais desde a Constituição imperial de 1824, à exceção da Carta outorgada em 1937. Nessa medida, tem-se como certo que a proteção jurídica sobre inventos industriais assumiu e assume não apenas *locus* constitucional, como, também, *regime jurídico específico* e diferenciado em relação ao tratamento dispensado pela Constituição Federal brasileira a tantos outros temas.

37 Constituição de 1967, art. 150, § 24 - “A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.”

38 Emenda Constitucional n. 01/ de 1969, art. 153, § 24. “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial.”

39 Constituição de 1988, art. 5., XXIX: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

40 Assim enuncia o art. 1., da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996): “Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.”

Nesse respeito, uma observação inicial merece destaque. O Constituinte de 1988 fez uma opção política, inédita frente as constituições anteriores, no sentido de explicitar que a proteção jurídica sobre inventos industriais atenderá a interesses sociais e ao desenvolvimento econômico e tecnológico nacionais (incentivo ao domínio público), sem prejuízo de *prêmio* a ser conferido ao respectivo inventor (direitos fundamentais). De um lado, trata-se de uma escolha que se afina à principiologia subjacente à proposta constituinte de 1988, e eis a nota de fundamentalidade não só formal, como, também, *material* sobre a matéria. De outro lado, a escolha do constituinte por impor restrições à proteção jurídica da produção industrial inventiva encontra ressonância na *temporiedade* do privilégio (elemento tempo).

Ao comentar o percurso histórico do *regime jurídico de patentes* no Brasil, Menezes Direito afirma:

Se, inquestionavelmente, a disciplina jurídica do sistema de patentes pertence ao Estado, é fundamental considerar, como já destacado, que o atual progresso da humanidade impõe a democratização do sistema, por via de acordos multilaterais, que propiciem um aproveitamento regular dos inventos em benefício dos povos. É bom salientar que o sistema de patentes é um estímulo à criação de bens necessários a uma melhor qualidade de vida. Restringir ou ampliar a proteção é uma política pública que deve levar na devida conta a realidade econômica e social. Como acentuou a Dra. Margarida R. Mittelbach, 'A prática, acentuada na última década para a conquista e monopólio de mercado através de patente, pode parecer justa se isoladamente considerada como um dos meios possíveis para o retorno de investimentos realizados em pesquisas. Contudo, sua limitação através dos tempos tem estado condicionada ao estado de desenvolvimento e interesses sociais e econômicos dos países – como historicamente conhecido – dada a significância do setor envolvido e suas implicações sociais e econômicas' (cf. Anais do VIII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1988, p. 45)⁴¹

Prosseguindo na análise, Menezes Direito pontua que, no campo das relações internacionais, o Constituinte de 1988 fixou como objetivo a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Assim é que “ao proteger os autores

41 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. A disciplina constitucional da propriedade industrial. *Revista de Direito Administrativo*, 185:19-25, jul./set., 1991. p. 25.

de inventos industriais, submeteu a concessão do privilégio temporário ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.⁴² E conclui:

O que se espera neste momento é que a discussão sobre o sistema de patentes não se circunscreva aos interesses econômicos das grandes corporações, mas, ao revés, permaneça subordinada aos interesses maiores da humanidade. Se em determinadas circunstâncias nacionais impõe-se extinguir, limitar ou ampliar restrições, não se perca de vista, jamais, que a pobreza do mundo será salva pela riqueza inesgotável da inteligência do homem.⁴³

A Constituição Federal estabelece, no art. 219, *caput*, que “[o] mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.”. Nota-se que o constituinte indica o fomento (incentivo), como um passo para o desenvolvimento.

É nítido o intento do constituinte no sentido de que seja reduzida a dependência nacional de tecnologias desenvolvidas no exterior. A propósito, o constituinte derivado reforçou a ideia de subsídio público à pesquisa científica nesse campo, conforme artigos 218,⁴⁴ 219-A⁴⁵ e 219-B,⁴⁶ introduzidos pela

42 MENEZES DIREITO, *op. cit.*, p. 23.

43 Idem, *ibidem*.

44 “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. § 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. (...) § 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. (...) § 6º O Estado, na execução das atividades previstas no *caput*, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. § 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no *caput*.”

45 “Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

46 “Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. § 1º Lei federal disporá sobre as normas

Emenda Constitucional de nº 86. Nesse cenário, o Estado é o responsável por promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, em prol do bem público e progresso.

Por outro lado, o constituinte institucionalizou um regime jurídico específico e diferenciado, marcado pela fundamentalidade e temporariedade - monopólio de direitos jurídicos exclusivos de patentes (que é aplicado independente se os subsídios são públicos ou privados⁴⁷). Neste sentido, destaca-se, novamente, o teor do artigo 5º, inciso XXIX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(....)

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

Maristela Basso esclarece que o direito do inventor é de “garantia relativa, uma vez que decorrerá de legislação ordinária ulterior”. É, portanto, uma norma de eficácia limitada, de aplicação mediata, contrastando com o parágrafo primeiro do artigo 5º que determina que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”⁴⁸.

gerais do SNCTI. § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.”

47 Neste sentido, destaca-se, como exemplo, o artigo 57 da Portaria 289/2018, responsável por Instituir o Regulamento que estabelece as normas para as modalidades de bolsas e auxílios no exterior, aplicável às ações da Diretoria de Relações Internacionais - DRI. O artigo 57 da Portaria esclarece que: “Art. 57. Caso o projeto ou o relatório em si venha a ter valor comercial ou possam produzir resultado potencialmente objeto de Patente de Invenção, Patente de Modelo de Utilidade, Registro de Desenho Industrial, Registro de Propriedade Intelectual de Programa de Computador, Certificado de Proteção de Cultivar, Registro de Topografia de Circuito Integrado ou qualquer outra forma de proteção da Propriedade Intelectual, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, se darão de acordo com o estabelecido nas legislações específicas sobre propriedade intelectual (...)”.

48 BASSO, Maristela. *Artigo 5º, inciso XXIX*. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coords.). *Comentário à Constituição do Brasil*. SP: Almedina 2013, p.333-337.

Contudo, destaca-se que, independentemente da forma de produção e desenvolvimento tecnológico no espaço privado (eis que assegurou aos autores de inventos a sua utilização, a proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos), o constituinte reconheceu a proteção do domínio público (tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e econômico do País). O instrumento de equilíbrio entre o direito fundamental do inventor (ainda que de garantia relativa; eficácia limitada; e aplicação imediata) e de proteção ao domínio público do sistema (com o fim de desenvolvimento do mercado) **é o tempo**.

O constituinte reconheceu o caráter incremental do processo inventivo. Sendo assim, o artigo 5º, inciso XXIX, responsável por introduzir o regime específico e diferenciado, indicou ao legislador infraconstitucional que o elemento que permitirá o equilíbrio entre os interesses público (domínio público) e privados, no âmbito do desenvolvimento tecnológico, social e econômico é o *tempo*. Para tanto, utilizou-se da expressão “privilégio temporário” para a proteção da exclusividade do inventor, ou seja, por uma proteção por “determinado período que não é definitivo, que é transitório”. Ao longo deste privilégio temporário, será garantido ao inventor o direito de explorar, de forma individual, o seu produto ou processo, possibilitando ganhos maiores do que o seu custo marginal (daí a noção de monopólio jurídico para garantir a escassez do produto⁴⁹).

Portanto, a opção política do constituinte de 88, em fixar o tema da temporariedade da proteção patentária no rol de direitos e garantias fundamentais em um contexto de consolidação de discursos em torno da constitucionalização do direito⁵⁰, e de valorização das dimensões objetiva e subjetiva de direitos fundamentais, não é, de forma alguma, gratuita. Trata-se de comando

49 Por isso, é comum sustentar que “*the patent system has, from its inception, involved a basic economic inconsistency*”. Isso porque “*In a free-enterprise economy dedicated to competition, we have chosen, not only to tolerate but to encourage, individual limited islands of monopoly in the form of patents*”. (MACHLUP, *op. cit.*)

50 A constitucionalização do direito, no Brasil, faz parte de cenário teórico mais abrangente, no qual se desenvolvem discursos no campo da teoria do direito e da filosofia da constituição que resultaram no que se convencionou chamar de *neoconstitucionalismo*. Nesse respeito: “SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: _____. (Org.) *Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, especialmente p. 125. Sobre o neoconstitucionalismo enquanto movimento teórico e intelectual: CARBONELL, Miguel. *Neoconstitucionalismo* (s). Madrid: Trotta, 2003. Vide, também: SILVA, Virgílio Afonso da. *A constitucionalização do direito*. Os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2005.

normativo que impõe tratamento do tema sob regime jurídico próprio, o que inclui restrições específicas dirigidas diretamente ao legislador e aos demais poderes constituídos. É a força normativa da Constituição que se impõe, discurso histórico cuja subversão é impensável, senão, impraticável. Afinal, é a Constituição Federal, em toda a sua principiologia e prática constituinte, que informa a ordem jurídica sob ela constituída, e não o contrário. E não poderia ocorrer diferente com a Lei de Propriedade Industrial.

O regime jurídico específico e diferenciado das patentes é construído a partir dos elementos fundamentalidade e temporalidade acima indicados. Contudo, o enquadramento jurídico das patentes (natureza jurídica) não é uma atividade fácil. Pelo contrário. Maristela Basso esclarece que as patentes (propriedade industrial) seguem três feixes de direitos: o primeiro é o moral; o segundo é o obrigacional e, por fim, o de propriedade. Fala-se na vertente moral porque o inventor, assim como o autor, possui o “direito de inédito” ou ao direito de ter seu nome relacionado à patente. Por outro lado, a seara dos direitos obrigacionais é ampla. Isto porque os bens imateriais podem ser objeto de alienação, licença e cessão. Finalmente, as patentes envolvem os elementos que compõem os direitos de propriedade (de matriz constitucional, paralelo ao clássico, eis que lhe é imposto o caráter resolúvel). Outro aspecto ainda mencionado pela autora é de extrema importância: mais do que questões relacionadas aos direitos individuais, a produção tecnológica está relacionada à ordem econômica ⁵¹.

Por fim, ainda no tocante ao posicionamento do constituinte, como qualquer outra espécie de propriedade, por força do artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, os direitos em relação à propriedade industrial deverão atender a sua função social.

Para delimitar o conteúdo da “função social” no tocante à propriedade industrial, um importante passo é voltar-se para o Acordo TRIPS (*Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), recepcionado, no Brasil, pelo Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Logo no seu preâmbulo está descrito: “reconhecendo os objetivos básicos de

51 BASSO, Maristela. *Artigo 5º, inciso XXIX*. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coords.). *Comentário à Constituição do Brasil*. SP: Almedina 2013, p.334-335.

política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento de tecnologia”.

Já ao tratar dos objetivos da política de proteção à propriedade industrial, o artigo 7º do referido acordo é claro ao afirmar que: “A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma condescendente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”.

A construção da função social em torno da propriedade industrial, no caso patentes, deverá ser realizada a partir da noção de equilíbrio entre produtores (inventores), - e domínio público do conhecimento – caráter incremental de conhecimento. Este equilíbrio haverá de respeitar uma série de direitos e obrigações e deverá estar inserido em um contexto que tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico, bem como o bem-estar social e econômico. Logo, qualquer conduta que viole tais preceitos deverá ser afastada, eis que contrária ao ordenamento jurídico nacional.

2.1.3 A disciplina jurídica do legislador infraconstitucional.

A disciplina infraconstitucional do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal é intensa. São inúmeros os textos legais: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares), Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre proteção da propriedade intelectual de programa de computador e comercialização no País), Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e outras providências), Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002 (dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e outras providências), Lei nº 12.270, de 24 de junho de 2010 (dispõe sobre medidas de suspensão de concessões ou outras obrigações do País relativas aos direitos de propriedade intelectual e outros, em casos de descumprimento de obrigações do Acordo Constitutivo da

Organização Mundial do Comércio) e Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (disposição sobre o acesso ao material genético entre outras providências).

Em relação ao “sistema de direitos de propriedade limitado”, deve-se salientar que a Lei nº 9.279/1.996, responsável por regular, no âmbito infraconstitucional, direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, preocupou-se, inicialmente, com a definição da natureza jurídica dos direitos relacionados à propriedade industrial. Logo no seu artigo 5º, o legislador classifica os *direitos* de propriedade industrial (invento) como um **bem móvel**⁵² - há aqui a inclusão do instituto “propriedade”. À vista disso, destaca-se que a legislação pátria recepcionou, também, a visão econômica moderna, anteriormente tratada, que caracteriza a invenção/o processo como um “*bem*” (origem no *common law*). Este bem, conforme já mencionado, não se exaure por seu uso, mas o seu valor econômico surge diante da escassez, quando há interesse pela sociedade (daí a necessidade de criação do monopólio jurídico). Desta forma, é garantido ao bem um caráter patrimonial, o que também é reconhecido pelo ordenamento jurídico nacional – artigo 83, inciso III do Código Civil⁵³. Assim como destacado por Richard Posner, há, no ordenamento jurídico nacional, por meio do legislador infraconstitucional, a recepção do processo de “*propertizing*”.

O legislador infraconstitucional reconhece que mencionado bem móvel é materializado perante o mercado, mediante um título, concedido pelo Estado (artigos 2º e 38º ambos da Lei nº 9.279/1.996) para quem realiza o requerimento específico, no caso, o inventor (artigo 6º). Logo, é possível afirmar que o inventor possui direito de propriedade em relação a um bem móvel imaterial (propriedade industrial), que é transportando para o mercado, mediante um título (carta-patente, conforme regulado pelo artigo 39 da Lei nº 9.279/1.996), o qual é criado por Lei e concedido pelo Estado, desde que preenchidos determinados requisitos relacionados à invenção (novidade e atividade inventiva, desde que não inseridos no estado de técnica e aplicação industrial).

Esse título garantirá exclusividade na exploração ao longo de um determinado período - privilégio temporário previsto na Constituição Federal e fixado pelo *caput* do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996. Referido artigo, ao regular

52 “Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.”

53 “Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: (...) III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.”

o conceito de privilégio temporário, delimita o prazo do monopólio artificial: “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”.

Ao proprietário da patente será garantido o *direito de exclusão*, ou seja, “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” ou, ainda, permite ao proprietário da patente “impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” – artigo 42 da Lei nº 9.279/1.996. Além do direito de exclusão, é garantido ao proprietário da patente, por força do artigo 44 da Lei nº 9.279/1.996, o direito de ser indenizado “pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

Em relação à propriedade industrial (processo *proptertizing*) destaca-se a presença dos elementos que, no Brasil⁵⁴, compõem o conceito de propriedade ampla: o *uso*, o *gozo*, a *disposição* e a *possibilidade de reaver ou ser indenizado*. O *uso* e o *gozo* estão evidentes tanto no *caput* do artigo 61 da Lei nº 9.279/1996 - o qual permite ao titular da patente *e ao simples depositante* a possibilidade de celebrar contratos de licença para a exploração (contratos estes que deverão ser averbados no INPI para a produção de efeitos perante terceiros) -, como no artigo 64 - responsável por regular a exploração mediante oferta pública. Por outro lado, a *disposição* está prevista na possibilidade de cessão, parcial ou total, *da patente ou do mero pedido* (artigo 58 da Lei 9.278/1996). De tais informações é importante deixar claro que são concedidos os mesmos direitos tanto ao mero depositante do pedido quanto ao detentor da carta-patente. A única diferença diz respeito ao momento no qual os efeitos econômicos do di-

54 Tais elementos também são encontrado na Convenção Europeia de Patentes. Observe-se: “CAPÍTULO IV - Do pedido de patente europeia como objecto de propriedade. Artigo 71º Transferência e constituição de direitos. O pedido de patente europeia pode ser transferido ou dar lugar à constituição de direitos para um ou vários dos Estados Contratantes designados. Artigo 72º Cessão. A cessão do pedido de patente europeia deve ser feita por escrito e requer a assinatura das partes no contrato. Artigo 73º Licença contratual. Um pedido de patente europeia pode ser, na sua totalidade ou em parte, objecto de licenças para a totalidade ou parte dos territórios dos Estados Contratantes designados. Artigo 74º Direito aplicável. Salvo disposições em contrário na presente Convenção, o pedido de patente europeia como objecto de propriedade está submetido, em cada Estado Contratante designado e com efeito nesse Estado, à legislação aplicável no referido Estado aos pedidos de patente nacional.”

reito de exclusão poderão ser reivindicados. É que, enquanto os depositantes poderão pleitear apenas a partir da data da concessão da patente (embora, por força do artigo 44 da Lei nº 9.279/1996, seja possível pleitear de forma retro-ativa); tem-se que o detentor da carta-patente poderá excluir e exigir a indenização de forma imediata (a diferença é apenas um “*delay*” - o que pode ser suprido por tutelas de urgência, no âmbito do direito processual brasileiro⁵⁵).

Por fim, um último elemento deve ser tratado. A exclusividade. Ora, com o final do prazo do monopólio artificial, todos podem passar a explorar a invenção. Daí a razão pela qual a propriedade industrial é tratada como uma “propriedade resolúvel”⁵⁶, ou seja, o “proprietário, em cujo favor se opera a resolução” é a sociedade, uma vez que encerrado o prazo de proteção a patente cai em domínio público.

3. Principiologia constitucional

3.1 Princípios fundamentais, direitos fundamentais e ordem constitucional econômica

A Constituição brasileira de 88, analítica e prospectiva,⁵⁷ singulariza-se pelas escolhas políticas traduzidas em seus preceitos jurídicos fundamentais.

55 A respeito da matéria, Luiz Fernando C. Pereira esclarece que: “(...) Apesar disso, o certo é que as marcas não depositadas ou os inventos desprovidos de carta-patente ficam muitas vezes sem qualquer proteção. As restrições que se impõem são no mínimo discutíveis. (...) O importante é mesmo notar que, se houver a incidência de regras da concorrência desleal às marcas não depositadas e aos inventos ainda não patenteados – como parece correto supor – a tutela jurisdicional que se outorga é exatamente a mesma que se outorga à marca registrada e à patente”. PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande. *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial*. Aspectos processuais da Lei 9.279/1996. SP:RT, 2006, p. 167-168.

56 Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.

57 A possibilidade de normas programáticas, no Estado constitucional contemporâneo brasileiro, é limitada. Sobre o tema, consulte-se: FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. *Normatividade, operatividade e efetividade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. Dialogando com o tema já no contexto do chamado constitucionalismo da efetividade: BARROSO, Luis Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. Limites e possibilidades da Constituição brasileira. 9. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 113-118.

Nesse passo, é evidente o esforço do constituinte originário no sentido de conciliar valores fundamentais de *liberdade* e de *igualdade*.

Uma demanda do constitucionalismo moderno, e que foi trazida para o constitucionalismo contemporâneo, é que o legislador prestigie não apenas a liberdade individualmente considerada, como, também, e talvez sobretudo, a liberdade dos indivíduos no espaço público, cujo exercício importa em contemplar o atingimento de fins comuns⁵⁸. Nessa medida, a liberdade individual está sujeita a restrições, porque presente em um espaço público. Particularmente no que diz respeito ao regime jurídico da proteção inventiva industrial, a liberdade do inventor encontra-se restringida pelo elemento temporariedade, e também pela determinação constitucional de atingimento de fins de interesse social e de desenvolvimento econômico e tecnológico nacionais. Tais restrições à proteção jurídica inventiva surgem no próprio texto da Constituição Federal. Todavia, é de se considerar que nem por isso abrem via à imposição de limites imanentes ao direito fundamental ali estatuído⁵⁹.

De fato, e no que diz respeito à atividade do legislador ordinário, a doutrina mais festejada tem se orientado no sentido de, afastando-se da teoria interna, admitir qualquer intervenção do legislador nos direitos fundamentais como hipótese de *restrição*⁶⁰, e não, limite imaneente. Ora, as restrições supõem

58 FIORAVANTI, Maurizio. *Constitución: de la antigüedad a nuestros días*. Madrid: Trotta, 2011.

59 Afinal, também o que caracteriza interesse social e desenvolvimento econômico e tecnológico nacional é resultado de um sopesamento entre bens colidentes. A definição do conteúdo de tais ideias não é trazida *a priori* pela constituição. A posição é de Robert Alexy, conforme segue: “No âmbito dessa interpretação é sempre também necessário um sopesamento entre o princípio constitucional da liberdade de reunião e os princípios com ele colidentes, os quais deram ensejo a que o constituinte estabelecesse a cláusula restritiva definitiva diretamente constitucional. Isso mostra que a cláusula nada mais é que uma decisão do constituinte a favor de determinadas razões contra a proteção constitucional. Essas razões contra a proteção constitucional - não importa como estejam individualmente constituídas - pertencem, contudo, ao âmbito das restrições. Se se abre mão dessa forma de compreender a questão, haveria o perigo de que o jogo de razões e contra-razões fosse substituído por compreensões mais ou menos intuitivas.” Cf. ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 288.

60 No mesmo sentido, manifestamo-nos em outro parecer, onde se discutia a constitucionalidade da legislação federal que disciplina a propaganda comercial do tabaco. O texto integral pode ser consultado em: CLÈVE, Clèmerson Merlin. Proscrição da propaganda comercial do tabaco - os meios de comunicação de massa, regime constitucional da liberdade de conformação legislativa e limites da atividade normativa de restrição a direitos fundamentais. In: _____. *Soluções Práticas de Direito - Pareceres*. V. I. Direitos Fundamentais e Organização dos Poderes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. *Proscrição da propaganda comercial do tabaco...*, cit., p. 129-130. Sobre a ideia de

um regime apropriado que cuida seja do correspondente veículo de introdução na ordem jurídica (reserva de lei), seja dos limites ao seu manejo (princípio da proporcionalidade, preservação do núcleo essencial do direito restringido, etc.). Importa, aqui, considerar que o legislador está autorizado (i) implícita ou (ii) explicitamente a operar, dentro de limites controláveis, restrição nos direitos fundamentais, tudo para, através de um juízo de *concordância prática*, de *ponderação*, concretizador de um *balancing*, harmonizar os direitos em função da possível emergência de colisão ou de concorrência. Fala-se de restrições aos direitos fundamentais *não expressamente autorizadas pela Constituição*⁶¹ ou de situação de *restrição expressamente autorizada pela Constituição*.

No ponto, outra conclusão parcial pode ser alcançada: eventuais restrições impostas pelo legislador ordinário devem respeitar o núcleo essencial do preceito fundamental constitucional. Voltar-se-á ao tema mais adiante. Neste momento, retome-se a ideia de principiologia constitucional, e a leitura da Lei n. 9.279/1996, art. 40, parágrafo único, à luz de preceitos fundamentais.

A hipótese descrita no dispositivo legal das patentes atinge a previsão constitucional entre os espaços público e privado do desenvolvimento tecnológico, o que representa, não apenas, no caso brasileiro, a violação do conceito de “*privilegio temporário*” contido no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição

restrição a direitos fundamentais: “Sobre la base de la interpretación amplia del ámbito de protección de los derechos fundamentales, cada ley del parlamento termina convirtiéndose en una intervención en el derecho fundamental.” BOROWSKI, Martín. *La estructura de los derechos fundamentales*. Trad. Carlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 59.

61 Cf. NOVAIS, Jorge Reis. *As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizados pela Constituição*. Coimbra: Coimbra editora, 2003.

Federal, mas, também dos arts. 1º, IV ⁶², 3º, II I⁶³, 170, *caput*, e incisos III, IV, V, § único ⁶⁴, 173, parágrafo 4º⁶⁵ e 219 ⁶⁶, todos da Constituição Federal de 1988.

(a) Barreiras de acesso ao livre mercado

Segundo Paula A. Forgioni, “a ausência de concorrência potencial em mercados concentrados é vista como um dos principais indicadores da posição dominante: se a empresa encontra-se livre de pressões concorrenciais, atuais e potenciais, sua independência concretiza-se em grau máximo, viabilizando a atuação potestativa”⁶⁷.

Para ingressar no mercado, os agentes econômicos deverão analisar os fatores de produção, eis que é necessário determinar o *espaço de tempo* no qual ocorrerá. Para existir a potencial concorrência, deverá ser garantido aos *players*, ou seja, aos novos operadores essa entrada, desde que seja (i) *provável*, (ii) *rápida* e (iii) *suficiente*. Neste sentido, Paula Forgioni, ao comentar os critérios da Comissão Europeia para a definição do conceito de posição dominante, esclarece que:

Para que a expansão ou entrada sejam prováveis, elas devem mostrar-se suficientemente lucrativas para o concorrente ou para o novo *player*, exigindo o estudo de fatores como (a) barreiras à expansão ou à entra-

62 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (...)

63 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) II - garantir o desenvolvimento nacional;

64 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

65 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. (...) § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

66 Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

67 FORGIONI, Paula. Op. Cit, p. 284.

da; (b) prováveis reações da empresa investigada e dos concorrentes e (c) riscos e custos do fracasso (“*sunk costs*”). Para que a expansão ou a entrada seja considerada adequadamente rápida deve ser capaz de dissuadir ou impedir eventuais abusos. Por fim, para que a expansão ou a entrada seja suficiente, não se pode apresentar como simples entrada de pequena escala, por exemplo, em um nicho de mercado, devendo ser de tal magnitude a ponto de desestimular qualquer tentativa de aumento de preços pela empresa investigada⁶⁸.

Infelizmente, o parágrafo único do artigo 40 representa uma barreira à entrada de novos *players* no mercado. E, neste ponto, retomo o parecer de Eros Roberto Grau apresentado na ADIN em questão. O parágrafo único do artigo 40 é inconstitucional porque viola os princípios da concorrência, livre iniciativa e isonomia, uma vez que: “impede que virtuais concorrentes de depositante do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderão explorar economicamente os produtos ou processos objeto da patente, o que compromete calculabilidade e previsibilidade indispensáveis à atuação dos agentes econômicos no mercado, vale dizer, certeza e segurança jurídica”.

O mercado é uma ordem, eis que embasado em comportamentos previsíveis e calculáveis. A previsibilidade e a calculabilidade levam à possibilidade de antecipação de comportamentos e, como consequência, a uma ordem. Neste sentido, Paula Forgioni destaca que: “os agentes econômicos confiam que sua atuação (e a atuação dos outros) será baseada em regras, de forma que o risco estará no sucesso ou insucesso da jogada, e nunca nas regras do jogo”⁶⁹.

Sendo assim, Paula Forgioni esclarece que a ordem jurídica econômica possui três características. A primeira é a normalidade, eis que os comportamentos ocorrem de acordo com normas, as quais podem ser exógenas e endógenas. A segunda é a uniformidade, eis que os comportamentos dos agentes econômicos são formatados pela norma, reproduzindo uma certa repetitividade. Por fim, a regularidade é representada pelos atos normativos - o que retira o caráter fortuito e arbitrário (previsibilidade)⁷⁰. Diante da conjugação das

68 FORGIONI, Paula, Op. Cit.p. 286-288.

69 FORGIONI, Paula A. *A evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado*.SP: RT, 2009, p. 229-230.

70 FORGIONI, Paula A. *A evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado*.SP: RT, 2009, p.230.

três características, obtém-se a segurança jurídica e a redução dos denominados custos de transação⁷¹.

Paula Forgioni ao comentar o artigo 36, parágrafo 3º, inciso III da Lei de nº 12.529-2011, responsável por estabelecer as infrações à ordem econômica, esclarece que um dos exemplos típicos diz respeito à criação de barreiras ao ingresso no mercado. É neste sentido que esclarece o seguinte:

(...) quanto mais o mercado for impermeável, menor será o grau de concorrência potencial a que estará sujeito. A medida dessa impermeabilização deriva dos obstáculos à entrada (e à saída) de novos agentes, pois a existência de barreiras permite que a empresa já instalada, livre de pressões competitivas, valha-se da sua posição (dominante) para aumentar seus lucros de forma excessiva (ou anormal, como quer Korah), sem com isso atrair outros operadores para seu ramo de negócio)⁷².

Assim, nota-se que o parágrafo único do artigo 40, somado aos artigos 44, 58, 61 e 64, todos da Lei de Propriedade Industrial, representam uma verdadeira barreira legal ao ingresso de novos concorrentes no mercado. A razão é simples: os efeitos econômicos do monopólio jurídico criado sob o manto do privilégio temporário nascem no pedido de depósito e não no ato da concessão. O marco temporal inicial, portanto, para a análise dos efeitos econômicos do “privilégio temporário” é o pedido de depósito (eis que o inventor poderá usufruir de todos os elementos que compõem o instituto da propriedade). Contudo, não há rigidez em relação ao marco final, em razão – justamente - do sistema paralelo introduzido pelo parágrafo único do artigo 40. Ao revés: o parágrafo único corresponde a perigoso mecanismo de flexibilidade que permite ao inventor impedir novos agentes, os quais poderão optar - diante da ausência de ideia dos custos - em não ingressar no mercado. Esse – indesejável - fenômeno fortalece o monopólio no tempo, e pode caracterizar abuso do poder econômico – prática que provoca prejuízos não apenas para o desenvolvimento tecnológico do país, mas, também, para os consumidores. Enfim, nas palavras de Paula Forgioni, o parágrafo único cria instabilidade em relação às “regras do jogo”, o que quebra, por si só, o princípio da segurança jurídica.

71 FORGIONI, Paula A. *A evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado*. SP: RT, 2009, p.230.

72 FORGIONI, Paula, Op. Cit.p. 288

(b) Abuso de direito e efeitos econômicos

O art. 173, § 4º, da Constituição Federal estabelece o seguinte: “[a] lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.” Necessário destacar que o art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.249/1996 autoriza o exercício abusivo de direitos decorrentes do privilégio temporário.

De início, registre-se que o privilégio temporário é um monopólio legal. Trata-se, nas palavras de Fritz Machulp, de um monopólio “limitado em escopo e tempo”, e que pode ser entendido como uma recompensa a uma contribuição inventiva, a qual, após determinado período, será repassada para o domínio público⁷³. Não necessariamente, o monopólio jurídico representa um monopólio econômico. Isto porque podem existir alternativas ou produtos passíveis de substituição ou porque o público, com o monopólio, não é privado de nada que já possuísse anteriormente⁷⁴. Contudo, o autor é claro ao afirmar que, “[s]uch explanations may render the conflict less serious, but they do not resolve it”.⁷⁵

Richard Posner, por sua vez, seguindo a mesma linha, reitera que não necessariamente um monopólio legal é um monopólio econômico⁷⁶. O mo-

73 No original: “patent monopoly is limited both in scope and time; that this monopoly is more than balanced by the inventive contribution”. UNITED STATES, SENATE. *An Economic Review of The Patent System. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee os the Judiciary*. Washington: United States, p. III.

74 No original: “that patented inventions are not actually monopolistic in fact because they are subject to competing alternatives and substitutes; that such monopoly as does result is unobjectionable because the public is deprived of nothing it had previously possessed;” UNITED STATES, SENATE. *An Economic Review of The Patent System. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee of the Judiciary*. Washington: United States

75 Tradução livre: “Tais explicações podem tornar o conflito menos grave, mas não o resolvem.”

76 Ademais, a análise monopolística das patentes não é fácil de ser realizada. Isso porque: “Moreover, patents, though sometimes a source of monopoly, are also a counter to monopoly because in their absence firms would have an incentive to expand and combine in order to diversify the risks of invention and internalize the benefits of inventions. A policy of interpreting patents narrowly, which would increase the cost of patente protection to a firm, might swing the balance toward monopoly, ou, em tradução própria, “além disso as patentes, embora às vezes uma fonte de monopólio, também são um contra-monopólio porque, na sua ausência, as empresas teriam um incentivo para se expandir e combinar a fim de diversificar os riscos de invenção e internalizar os benefícios de invenções. Uma política de interpretação restrita de patentes, o que aumentaria o custo de proteção de patente para uma empresa, pode balançar a balança para o monopólio”. POSNER, Richard. Op cit. 69

monopólio legal só será econômico se não existirem substitutos próximos ao produto patenteado⁷⁷. Neste caso, o monopólio jurídico da patente garantirá poder sobre os preços do produto⁷⁸. O autor, contudo, apresenta uma exceção: os medicamentos genéricos.

Sobre os medicamentos genéricos, Posner esclarece que a população sofre efeitos diretos das marcas comerciais criadas em relação a uma determinada patente farmacêutica. A criação da marca funciona como uma extensão da patente. De início, há uma tendência - já consolidada - dos medicamentos de marca permanecerem altos mesmo após a criação dos medicamentos genéricos (quimicamente idênticos). Além disso, se o medicamento é de grande sucesso no mercado, os consumidores podem ter dúvidas sobre a eficácia dos substitutos genéricos com nomes diferentes⁷⁹. Em suma, ao tratar de indústria farmacêutica, o problema do monopólio jurídico possui outras nuances.

A análise, tanto de Richard Posner, como de Fritz Machulp, pressupõe que, após o encerramento do “privilégio temporário”, as condições do mercado, ou melhor, dos agentes econômicos interessados em ingressar no mercado, são plenas. Ocorre, contudo, que problemas podem surgir caso o monopólio jurídico seja estendido no tempo ou alterado em sua finalidade, como autoriza o art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial. Trata-se, nessa hipótese, da incidência do instituto do abuso de direito, que pode ser caracterizado como abuso do poder econômico.

77 Da mesma forma: “It is pointed out that the patent monopoly is limited both in scope and time; that this monopoly is more than balanced by the inventive contribution; that patented inventions are not actually monopolistic in fact because they are subject to competing alternatives and substitutes; that such monopoly as does result is unobjectionable because the public is deprived of nothing it had previously possessed; and so on. Such explanations may render the conflict less serious, but they do not resolve it”. UNITED STATES, SENATE. *An Economic Review of The Patent System. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee of the Judiciary*. Washington: United States Government Printing Office, 1958, p III.

78 Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho: “The monopolistic effects of patents are exaggerated in other respects as well. A legal monopoly is not necessarily an economic monopoly; if close substitutes exist for a patented product, the patent may confer little power over price. A common fallacy is to suppose that a patent can be used as a lever to obtain power over the price of unpatented products that are complements of the patented product; in general (though with exceptions discussed in Carlton and Waldman, 2002, and elsewhere), this is false, because increasing the price of a good reduces the demand for its complements”. POSNER, Richard. Op cit. 68.

79 POSNER, Richard. Op cit, 67-68.

A respeito do abuso do monopólio jurídico da patente, destaca-se o seguinte trecho do estudo de Fritz Machulp, realizado no ano de 1958:

In general one speaks of an abuse of the patent monopoly when the social objectives which it is supposed to serve are not promoted but rather jeopardized by the way it is used (...). This will be most plausibly asserted when the temporal, functional, or material limits of the monopoly intended by the patent grant are overstepped and the actually achieved monopolistic control is extended in time, in scope, or in strength^{80, 81}.

80 UNITED STATES, SENATE. *An Economic Review of The Patent System*. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee os the Judiciary. Washington: United States Government Printing Office, 1958, p.10-11. Tradução livre: “De uma forma geral, fala-se de abuso do monopólio da patente quando os objetivos sociais a que se destina não são promovidos, mas, antes, prejudicados pela forma como é utilizada (...). Isso será mais plausivelmente afirmado quando os limites temporais, funcionais ou materiais do monopólio pretendido pela concessão da patente forem ultrapassados e o controle monopolístico efetivamente alcançado for estendido em tempo, no escopo ou na forma.”

81 A respeito da extensão da patente por meio do escopo e força, Fritz Malchup esclarece que: “The patentee may succeed in extending the scope and strength of the monopoly beyond that intended by the law—that is, beyond the control of the use of a single invention supposedly in competition with other inventions—to achieve control of an entire industry or of the markets of other goods not covered by the patent. Substantial control of an industry can be achieved by a “basic patent” (on a bona, fide basic invention), by an “umbrella patent,” where illegitimately broad or ambiguous claims, covering the entire industry, have been allowed and are not tested in the courts,⁵³ by a “bottleneck patent,”⁵⁴ which is not basic but good enough to hold up or close the entire industry, by an aggregation or accumulation of patents which secure domination of all existing firms and effectively close the industry to newcomers,⁵⁵ or by the use of restrictive licensing agreements establishing domination or cartelization of the industry and exclusion of newcomers.⁵⁶ Control, sometimes, is extended to markets of products not covered by the patent, through the use of tying clauses in licensing agreements.”. Livre-tradução: “O titular da patente pode ter sucesso em estender o escopo e a força do o monopólio além do pretendido pela lei, isto é, além do controle do uso de uma única invenção supostamente em competição com outras invenções - para obter o controle de toda uma indústria ou deos mercados de outros bens não cobertos pela patente. Substancial o controle de uma indústria pode ser alcançado por uma “patente básica” (em um bona, fide basic invenção), por uma “patente guarda-chuva”, onde reivindicações ilegitimamente amplas ou ambíguas, abrangendo toda a indústria, têm permitidos e não testados nos tribunais, ⁵³ por um “gargalo patente”, ⁵⁴ que não é básico, mas bom o suficiente para segurar ou fechar toda a indústria, por uma agregação ou acúmulo de patentes que asseguram o domínio de todas as empresas existentes e efetivamente fecham a indústria para recém-chegados, ⁵⁵ ou pelo uso de licenciamento restritivo acordos que estabelecem dominação ou cartelização da indústria e exclusão de recém-chegados.⁵⁶ O controle, às vezes, é estendido para mercados de produtos não cobertos pela patente, mediante a utilização de cláusulas vinculativas em acordos de licenciamento.” UNITED STATES, SENATE. *An Economic Review of The Patent System*. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee os the Judiciary. Washington: United States Government Printing Office, 1958, p. 10-11

Já no ano de 1958 o monopólio jurídico da patente era objeto de preocupação. Fritz Machulp preocupa-se, inclusive, em enumerá-las: (i) criação de mecanismos procedimentais, em especial, pelo atraso de tempo existente entre o pedido de patente e a emissão da carta; (ii) possibilidade do uso da figura do segredo industrial antes do pedido da patente; (iii) uso de pedido de patente, realizado mediante divulgação incompleta, tornando incompreensível o seu objeto; (iv) o patenteamento sucessivo de melhoras (aumento ou alteração do pedido realizado); (v) a criação de uma posição de mercado monopolista baseada no “*goodwill* de uma marca associada ao produto ou processo patenteado”, por meio do qual a marca da patente agrega-se a fidelidade do consumidor, e por fim, (vi) , por meio de acordos de licenciamento que sobrevivem à patente original porque licenciam uma série de patentes de melhoria (efeito de sucessão)⁸².

Conforme já mencionado, a regra da duração das patentes no Brasil é a contida no do artigo 40, *caput*, a qual determina a duração de 20 anos para patentes de invenção e de 15 para modelos de utilidade - contados a partir da data de depósito. Os prazos indicados coincidem com os prazos internacionais. O artigo 33 do acordo TRIPS estabelece que: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de depósito”. Da mesma forma, a Convenção Europeia de Patentes – artigo 63⁸³.

82 No original: “Patentees may succeed in extending the time period of control (a) through procedural devices, especially through delays in the pendency of the patent between application and issuance;48 (b) through secret use of the invention prior to the application for a patent, or through incomplete disclosure, making it impossible for those without special “know-how” to use the invention even after expiration of the patent;49 (c) through the successive patenting of strategic improvements of the invention which make the unimproved invention commercially unusable after expiration of the original patent;50 (d) through creation of a monopolistic market position based on the goodwill of a trademark associated with the patented product or process, where the mark and the consumer loyalty continue after expiration of the patent; 51 and (e) through licensing agreements which survive the original patent because they license a series of existing improvement patents and a possibly endless succession of future patents.” UNITED STATES, SENATE. *An Economic Review of The Patent System*. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee of the Judiciary. Washington: United States Government Printing Office, 1958, p. 10-11.

83 Artigo 63º Duração da patente europeia 1 – A duração da patente europeia é de 20 anos a contar da data da apresentação do pedido. 2 - O número 1 não limita o direito de um Estado Contratante de prolongar a duração de uma patente europeia, ou de conceder uma protecção correspondente a partir do vencimento dessa duração, nas condições aplicáveis às patentes nacionais: a) **para ter em consideração um estado de guerra ou um estado de crise comparável que afectem esse Estado;** b) **se o objecto da patente europeia for um produto ou um processo de fabrico ou uma utilização de um produto que, antes da sua colocação no mercado nesse Estado, tenha de ser submetido a um procedimento administrativo de autorização instituído pela lei.** 3 - O número 2 aplica-se às

O parágrafo único, contudo, cria uma regra paralela, cuja contagem inicial é a data de concessão. Neste sentido, destaca-se o teor do enunciado: “O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.

Ao criar um sistema paralelo de contagem de prazos, o legislador brasileiro, por meio do parágrafo único do artigo 40 da Lei n.º 9.279/1996, passou a estimular a iniciativa privada a praticar determinadas condutas de forma a estender o prazo de vigência do privilégio temporário – o que caracteriza o abuso de direito representado pelo poder econômico, violando, portanto, a ordem constitucional. Está-se a referir desde protocolos de pedidos de patente incompletos ou amplos (de forma a estimular pedidos de informações); até protocolos de patentes de melhorias ou mesmo através da promoção de pedidos administrativos ou judiciais. O fato certo é que o dispositivo legal em questão alimenta o fenômeno social do *backlog* de modo a estimular o ciclo. Convém lembrar que, ao analisar os textos legislativos infraconstitucionais (desde o ano de 1860), embora seja possível constatar distinções entre os marcos iniciais para o cômputo do privilégio temporário no Brasil, nenhum texto legislativo tratou de um “*mecanismo de compensação de tempo*” como o indicado. O DL nº 7.903/1945 regulou a possibilidade de extensão a pedido do interessado, condicionado à análise do interesse nacional.

patentes europeias concedidas em conjunto para qualquer grupo de Estados Contratantes visado no artigo 142º. 4 - Qualquer Estado Contratante que preveja um prolongamento da duração da patente ou uma protecção correspondente em conformidade com a alínea b) do número 2 pode, com base num acordo concluído com a Organização, transferir para o Instituto Europeu de Patentes a realização dos actos relativos à aplicação destas disposições. Artigo 64º Direitos conferidos pela patente europeia 1 - Sob reserva do número 2, a patente europeia confere ao seu titular, a contar da data da publicação da menção da sua concessão no Boletim Europeu de Patentes e em cada um dos Estados Contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado.

Lei/Decreto	Vigência
Decreto nº 2.721 de 22 de dezembro de 1860	Fixa o prazo, dentro do qual se deve contar o tempo para duração dos privilégios. Hei por bem, Tendo Ouvido as Secções dos Negócios do Império é Justiça do Conselho de Estado, Determinar o seguinte: O prazo, dentro do qual se tem de contar o tempo para duração dos privilégios concedidos nos termos da Lei de 28 de Agosto de 1830, <u>deve começar a correr da data do Decreto da concessão, e não da em que fôr expedida a respectiva Carta.</u> João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Independencia e do Imperio. Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. João de Almeida Pereira Filho
Decreto-Lei nº 7.903 De 27 de Agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial	<u>Art. 39. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público.</u> <u>Art. 40. O Govêrno poderá, excepcionalmente, e quando julgue conveniente aos interesses nacionais, mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilegio, até cinco anos.</u> Art. 41. A patente de modelo de utilidade será concedida pelo prazo de cinco anos, contados da data da sua expedição, <u>o qual poderá ser prorrogado por igual período, se o requerer o interessado.</u> Fica a prorrogação, o modelo cairá no domínio público. Art. 42. A patente de desenho e modelo industrial vigorará pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos sucessivos, até se completar o máximo de quinze anos, contados da data da respectiva expedição. Parágrafo único. A prorrogação deve ser requerida no semestre anterior à expiração do triênio. O Diretor do Departamento poderá, entretanto, recusá-la, sempre que, mediante novo exame técnico, verificar haver sido a patente concedida com infração do disposto no art. 15, cabendo recurso dêsse ato, dentro do prazo de sessenta dias.

Decreto Lei nº 254 De 28 de Fevereiro de 1967 Código de propriedade industrial	<u>Art. 25. O privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modelo industrial vigorará, desde que pagas as contribuições devidas regularmente, pelo prazo de vinte anos contados da data do depósito do pedido de privilégio ou de quinze, contados da data da concessão, caso esta ocorra após cinco anos da data do depósito do pedido.</u> § 1º Findo o prazo de vigência da patente, a invenção cairá automaticamente no domínio público. § 2º As patentes concedidas nos termos deste Código vigorarão pelo prazo previsto neste artigo, ainda que extintas ou caducas em estado estrangeiro. Art. 26. O Governo poderá, excepcionalmente e quando julgar conveniente ao interesse nacional, “exofficio”, ou à vista de pedido devidamente fundamentado e comprovado, prorrogar o prazo de vigência do privilégio até o máximo de cinco anos. Art. 27. Quando os privilégios de patentes de invenção, de desenhos ou de modelos industriais forem concedidos em co-propriedade, ou se tornarem comuns, mediante qualquer título hábil, cada um dos co-proprietários poderá explorar livremente o objeto da invenção, observadas as disposições legais.
Decreto-Lei 1005/1969	Art. 29. Os privilégios de invenção, de modelo e de desenho industrial vigorarão, desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedição das respectivas patentes. § 1º Findo o prazo de vigência do privilégio, o objeto da patente cairá automaticamente no domínio público. § 2º Os privilégios concedidos nos termos deste Código vigorarão pelo prazo previsto neste artigo, ainda que extintos ou caducos os privilégios correspondentes em Estado estrangeiro.
Leinº 5772/1971 Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências.	<u>Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.</u> Parágrafo único. Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público.
Lei nº 9279/1996 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial	Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

O mecanismo de compensação de tempo gera, sem dúvidas, efeitos concorrenciais em relação ao mercado de patentes. Isso porque, conforme já apontado, os efeitos econômicos do “privilegio temporário” nascem quando do depósito da patente e não quando da sua concessão. A partir do depósito, há a possibilidade de dispor, usar, gozar e proteger o bem (inclusive de ser indenizado, ainda que de forma retroativa no caso de uso indevido - o que, diga-se de passagem, pode ser, inclusive, e caso seja de interesse do titular, barrado por medida processual adequada).

Logo, ao possibilitar ao inventor a escolha da data do início do privilégio (se do depósito ou da concessão), o parágrafo único do artigo 40 representa o instrumento que possibilita o abuso de direito. Neste sentido, destacam-se três condutas previstas na Lei nº 12.529/2011⁸⁴ que podem representar a violação aos princípios da isonomia, concorrência e livre iniciativa. São elas: (i) *limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado (criação de barreiras – quebra do princípio da isonomia e desrespeito às regras de mercado)*, já foi acima tratado; (ii) *açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia (patent trolls e o denominado sham litigation)*; e, por fim, (iii) *exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca* (artigo 36, caput, parágrafo terceiro, incisos III ⁸⁵, XIV⁸⁶ e, por fim, XIX⁸⁷ da Lei 2.529/2011). Tanto a conduta (i) como aquela prevista no item (ii) resultarão na conduta (iii).

No Brasil, a preocupação com a proteção da concorrência no âmbito das patentes é antiga. Encontra-se já no Decreto nº 18.056/1929⁸⁸, bem como no

84 Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

85 Art. 36. 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: (...) § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;

86 XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

87 XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

88 No Decreto nº 19.056, de 31/12/1929, que recepcionou o Tratado de Haia, logo no artigo 1º, há: “A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.” Art. 10º

Decreto nº 75.572/1975⁸⁹. A preocupação também é apresentada na Lei de nº 9.279/1996, em especial no artigo 2º, inciso V, que determina: “art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) V - repressão à concorrência desleal”.

(c) Condutas anticoncorrenciais: *patent trolls*, *sham litigation* e a prática do *evergreening*

A liberdade de concorrência encontra-se consagrada nos arts. 170, IV, 173, § 4º e 37, XXI, da Constituição Federal. A livre concorrência, associada à livre iniciativa e ao princípio da competitividade, assegura que potenciais consumidores possam ter acesso a uma oferta de bens mais significativa em termos quantitativos e qualitativos no mercado. O princípio da livre concorrência, associado e, de certa forma, decorrente do princípio da liberdade de iniciativa, supõe o livre jogo das forças do mercado na busca da clientela; supõe, igualmente, como lembra Eros Roberto Grau, “(...) desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal”⁹⁰. Supõe, além disso, repressão ao abuso do poder econômico - tratado anteriormente - exatamente para impedir o domínio dos mercados ou outras manifestações disfuncionais e restabelecer, até onde isso for possível, num contexto de economia industrial e de acumulação do capital, a *concorrência livre* (não mais a liberdade de concorrência, mas já, insiste-se, a *concorrência livre*). A livre concorrência, portanto, manifesta-se como um “(...)

(...) Os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra concorrência desleal. Art. 10º (2º p.) Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

89 Decreto 75572/1975 – Estocolmo Art 1C (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a **repressão da concorrência desleal**. Art. 10º bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. Art. 10º bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

90 GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica*, 6ªed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 244. As ideias aqui presentes, no que diz respeito à concorrência, foram expressadas, também, no parecer *Proscrição da propaganda comercial do tabaco ...*, cit., p. 121.

processo comportamental competitivo”,⁹¹ que implica a descentralização das decisões, inclusive no domínio da formação de preços (e por isso tutela o interesse do consumidor), constituindo, ademais, “garantia de oportunidades iguais a todos os agentes”, substanciando, por isso mesmo, “uma forma de desconcentração de poder”.⁹²

O art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial configura estímulo **às condutas previstas no artigo 36, parágrafo 3º, incisos III, XIV e XIX, da Lei nº 12.529/2011** (*patent trolls*, *sham litigation* e a prática do *ever-greening*), todas produzidas no contexto do conhecido fenômeno do *blacklog*.

O fenômeno do *backlog* possui origem em diferentes situações. Por um lado, pode-se afirmar que a concentração de pedidos de patentes deve-se ao represamento de requerimentos de proteção intelectual em razão do fluxo contínuo e crescente de requerimentos, os quais não são absorvidos pelo órgão da administração pública em razão das condições humanas e materiais dos órgãos competentes. Por outro lado, não se pode descartar que há estratégias de empresas que protocolizam inúmeras solicitações de patentes ou modelos de utilidade com a finalidade de obter tutela decorrente de privilégio e assegurar, até mesmo, a proteção a criações não patenteáveis, as quais são denominadas *non patente able applications*. Nessa segunda hipótese, inclusive, não se pode mencionar a responsabilidade do Estado (inerente apenas à primeira), mas sim as decorrentes de condutas reprováveis da iniciativa privada.

Em relação ao segundo caso, ou seja, a respeito da utilização do mecanismo de extensão do privilégio temporário por empresa cujo objetivo é o domínio de mercado, Roberto Domingos Taufick⁹³ esclarece que:

(...) um agente priva terceiro do uso do seu monopólio legal. A tutela concorrencial, aqui, tanto quanto no inciso XIII, ambos de natureza difusa, convive com aquela de natureza privada do Código Civil e da Lei de Propriedade Intelectual e dirige-se a proteger o mercado contra medidas que tenham o potencial de levar a escassez de determinados

91 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. Parecer publicado no jornal O Estado de São Paulo, edição de 04 de junho de 1989.

92 Idem.

93 TUAUFICK, Roberto Domingos Taufick. *Nova Lei Antitruste Brasileira*. Avaliação Crítica, Jurisprudência, Doutrina e Estudo Comparado. SP: Almedina, 2017, p. 326-327.

produtos em função do açambarcamento de determinados direitos de propriedade intelectual (PI).

A conduta ilícita aqui, portanto, não está no legítimo acúmulo de direitos de PI por entidade praticamente, mas em práticas de contestação do uso, por terceiros, de direito de PI não utilizado, ou subutilizado com o potencial de elevar os custos daquele terceiro, em particular se for um rival (em geral, concorrentes de menor porte e start ups), ou de concentração de direitos de PI sem qualquer propósito de uso – o que, em última instância, priva o mercado não apenas da concorrência, mas, também, da presença do próprio produto.

A hipótese acima corresponde à prática dos “*patent trolls*” ou empresas não praticantes. Para compreender a prática, cumpre ver as consequências do depósito/concessão das patentes. Por um lado, o registro da patente garante ao inventor um monopólio legal, desde que divulgue para a sociedade qual é o produto, o processo de produção, a composição ou a estrutura de produção. Por outro, ao final do “privilégio temporário”, a divulgação permite que concorrentes possam competir a custos mais reduzidos (uma vez que não tiveram ônus econômicos para o desenvolvimento do produto). Eis a razão pela qual muitas empresas preferem trabalhar com a noção de segredo industrial, pois, diferente do que ocorre com as patentes, o segredo pode ser eterno.

Diante da situação acima, as empresas podem optar por uma saída estratégica. Optam pela patente de apenas um aspecto da produção ou ainda elaboram um pedido de patente de forma ampla, com descrições vagas ou insuficientes. O protocolo, segundo Roberto Domingos Taufick, é realizado, justamente, com o objetivo de “dificultar um dos propósitos da proteção legal dos direitos de PI: promover o *trade-off* entre o monopólio temporário do uso daquele direito de IPI em troca da divulgação para o mercado de como fazer aquele produto”⁹⁴.

Este processo passa a ser ilícito, justamente, quando o “seu autor, ao deter patentes não operacionais, especializa-se em processar outros *players* com o objetivo de extrair renda sem agregar valor (*rent seeking*) ou de eliminar potenciais concorrentes.”⁹⁵ Daí a atuação dos “*patent trolls*”, os quais especializam-se na proteção dos clientes mediante a compra de outras licenças de forma a evitar ações judiciais. Contudo, a conduta, com o passar do tempo,

94 TAUFICK, op cit p. 328

95 Idem.

alterou-se. Atualmente, há casos nos quais os *trolls* “acabam por alavancar seu negócio ameaçando terceiros de entrar com ações judiciais por infração patentária caso não licenciem patente ou patentes que estiverem infringindo dentro do seu portfólio”⁹⁶.

A respeito do “*patent trolls*” e o abuso de direito, o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em decisão proferida nos autos de nº 08012.011508/2007-91, afirmou que:

[a] propriedade intelectual, nesse sentido, pode ensejar diversos tipos de abuso, que não vêm passando despercebidos para o direito concorrencial. Com efeito, a literatura recente está permeada de preocupações a respeito de patentes que são registradas propositalmente com limites pouco claros ou ambíguos tão somente para que possam ser utilizadas como pretextos para guerras judiciais contra concorrentes, como ocorre nas chamadas *patent trolls*. Tem-se, portanto, que a falta de rigor das autoridades de registro acaba levando a um contexto propício à prática de *sham litigation* em diversas modalidades.

De forma geral, a materialização do *patent trolls* ocorre pela prática da chamada “*sham litigation*”. No Brasil, três processos administrativos perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica devem ser destacados. O primeiro é o PA nº 08012.004484/2005-21. O segundo é a Averiguação Preliminar nº 08012.006076/2003-72. Por fim, deve-se mencionar o PA nº 08012.011508/2007-91.

Foi no Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-51, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pela primeira vez, discutiu, de forma mais verticalizada, a relação entre a proteção ao direito de petição e *sham litigation*. O caso tratava da suposta imposição de obstáculos, por parte da Siemens VDO Automotive Ltda, à comercialização de tacógrafos por sua concorrente Seva Engenharia Eletrônica S.A, por meio do ajuizamento de ações judiciais para suspender portaria do Denatran que autorizava a comercialização de produtos da Seva. A maioria dos Conselheiros entendeu que não houve *sham litigation*, mas condenou a Siemens por influência de conduta comercial uniforme em razão do convite à cartelização. A decisão, contudo, foi bastante controversa, tendo o Conselheiro Relator, inclusive, procedido à

96 Idem.

retificação do voto, alterando seu entendimento para afastar a existência de abuso de direito de petição.

O voto do Conselheiro César Costa Alves de Mattos parte dos ensinamentos de Christopher Klein a respeito do *sham litigation*. Este último autor esclarece que “*sham litigation*” pode ser compreendida como:

*A definition of sham litigation that more in keeping with economic reasoning would identify sham litigation as predatory or fraudulent litigation with anticompetitive effect, that is, the improper use of the courts and other government adjudicative processes against rivals to achieve anticompetitive ends*⁹⁷.

Ou seja, a prática, portanto, do *sham litigation* necessariamente deverá envolver (i) litígio falso ou predatório, com o fim (ii) anticompetitivo (uso indevido dos tribunais e outros processos administrativos) contra rivais. Isto é, a tese do *sham litigation* surge derivada da hipótese de que o direito de petição é exercido a partir da simulação de fatos, com viés de abuso de direito⁹⁸.

A doutrina americana parte do caso *Professional Real Estate Investors, Inc. versus Columbia Pictures (PRE)*, para delimitar os requisitos necessários para configuração ou não de “*sham litigation*”. No total, são três aspectos - sendo os dois primeiros cumulativos: o primeiro, se a ação é desprovida de base objetiva, ou seja, da ausência de expectativas de ser bem sucedida em seu mérito; o segundo diz respeito à possibilidade de o litigante influir nos negócios da(s) empresa(s) concorrente(s); o terceiro é a ação ancorada em bases enganosas, onde o litigante procura efetivamente o resultado do processo, porém induzindo o Estado a erro⁹⁹.

97 KLEIN, Christopher C. The Economics of Sham Litigation: Theory, Cases, And Policy. Bureau of Economics Staff. *Report to the Federal Trade Commission*, 1989. Disponível em: ftdD://vwww.ftc.gov/be/econrDt/232158.pdf Acesso em 11 de março de 2020, p. 1 (Tradução livre: “Uma definição de *sham litigation* que, mais de acordo com o raciocínio econômico, identificaria o *sham litigation* como um litígio predatório ou fraudulento com efeito anticompetitivo, ou seja, o uso indevido de tribunais e outros processos governamentais contra rivais para atingir fins competitivos.”)

98 A tese do “*sham litigation*” nasce como exceção à doutrina Noerr-Pemington, que concedia imunidade antitruste ao exercício do direito de petição. Nesse sentido, a petição junto ao Poder Público, Executivo, Legislativo e Judiciário, gozaria de isenção antitruste, ainda que com finalidades anticompetitivas.

99 KLEIN, Christopher C. Anticompetitive Litigation and Antitrust Liability. Middle Tennessee State University DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE WORKING PAPER SERIES:

Para o Conselheiro César Costa Alves de Mattos a melhor forma de recepcionar o *sham litigation* é por meio do instituto do abuso de direito. Isto porque “(...) a prática de ação geradora de efeitos anticoncorrenciais, deve-se ter em conta os limites necessários à preservação dos direitos fundamentais de acesso ao Poder Judiciário. A diferença entre o exercício do direito fundamental de petição e de infração à ordem econômica materializa-se por meio da definição do que é o abuso do direito de peticionar”¹⁰⁰.

No caso do antitruste, o abuso do direito de peticionar deveria, segundo o Conselheiro César Costa Alves de Mattos, ser somado a condutas específicas da Lei nº 8.884/1994 – vigente à época do voto. Logo, no âmbito do direito antitruste, o *sham litigation* está delineado no arcabouço jurídico nacional, na combinação do artigo 187 do Código Civil¹⁰¹ somado aos artigos 20¹⁰² e 21, IV e V¹⁰³ da Lei n. 8.88/1994 – vigente à época. Daí por que se afirma que o abuso no exercício do direito de petição – que poderá ocorrer tanto no âmbito judicial, como no administrativo - e também por meio de interferências na esfera legislativa¹⁰⁴ – deverão estar relacionados aos efeitos anticompetitivos.

2007: “Thus, economic sham litigation occurs “...when his (the predator ‘s) purpose is not to win a favorable judgement against a competitor but to harass hm, and deter others. by the process itself-regardless of outcome – of litigating. “ 5/ The Court ‘s opinion also rejected its own previous reasoning. which indicated that a sham could occur if claims were filed with cr without probable cause”. Ver também, FEDERAL TRADE COMMISSION et al. *Enforcement perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine*. 2006.

100 Uma observação deve ser realizada: o *sham litigation* não depende da figura da litigância de má-fé. Ela pode estar presente ou não. Em outras palavras: a litigância de má fé não é condição nem necessária e nem suficiente para a caracterização de *sham litigation*. Mais importante é a presença do abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.

101 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

102 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.

103 Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica; (...) IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;

104 Ao longo do voto, o Conselheiro César Costa Alves de Mattos esclarece que: “A exceção se verifica quando os próprios meios utilizados para se obter uma resposta do Legislador são restritivos à

A respeito do *sham litigation* e a relação com a Lei de Propriedade Industrial, trecho interessante da decisão merece ser destacado:

Pode ser o caso também de empresa que tenha obtido proteção de propriedade industrial de produtos que já estejam em domínio público com base em informação enganosa à autoridade e, posteriormente, teria entrado com ações para impedir que empresas concorrentes comercializassem esses produtos. Seria um caso envolvendo duas competências administrativas - o INPI e o SBDC - e o Judiciário. De quem é a competência para julgar o caso? do INPI, já que envolve a regularidade da concessão de registros? do SBDC, já que esses mesmos registros podem estar sendo utilizados para lesar a concorrência? ou do Judiciário, já que as ações judiciais supostamente teriam sido utilizadas de maneira irregular, como instrumento anticompetitivo, com mera aparência de licitude?

Mencione-se, ainda, o caso da AstraZeneca (2005), multada pela Comissão Européia em \$60 milhões de euros por estender, de forma fraudulenta, a propriedade intelectual de seu medicamento Losec, entre 1993 e 2000, retardando a entrada de genéricos no mercado.

Como se vê, todas as hipóteses apresentadas denotam uma amplitude de configuração que extrapolam as hipóteses do art. 17 do CPC, incidindo a conduta no tipo mais amplo do abuso de direito, aplicados, por analogia, aos dispositivos da Lei Antitruste.

O segundo caso a ser mencionado é a Averiguação Preliminar nº 08012.006076/2003-72, cujo Conselheiro Relator foi Ricardo Villas Bôas Cueva. Neste caso, o relator entendeu que a Representada se valeu de conflito normativo existente entre CONTRAN e INMETRO para criar dificuldades ao negócio de empresa concorrente no mercado de tacógrafos, tanto por meio de petições administrativas dirigidas ao DENATRAN, como judiciais. Para tanto, o Conselheiro relatou a existência de três “elementos básicos” para a configuração do *sham litigation*: “1) interesse promovido; 2) medidas empregadas para a promoção do interesse; e 3) impacto sobre a concorrência”. Nas

concorrência. Ou seja, não se verifica a isenção antitruste quando a concorrência vem a ser restringida pelos meios utilizados para se obter uma resposta do Parlamento, ao contrário do que acontece quando a restrição originar-se de uma resposta efetiva do Parlamento”. O exemplo utilizado diz respeito à coordenação entre concorrentes, com troca de informações concorrenciais relevantes, precedendo eventual *lobby* para obter do Congresso uma resposta favorável. Nesse caso, a perseguição antitruste deverá surgir, não do *lobby* propriamente dito, mas da coordenação entre concorrentes que, por si só, pode acarretar danos à concorrência.

palavras do Relator: “A *ilicitude advém da cumulação de um interesse questionável, de medidas inapropriadas e de efeitos negativos sobre o mercado*”.

Por fim, há a decisão proferida nos autos de Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91, promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos em face da Eli Lilly do Brasil Ltda. e Eli Lilly and Company, cuja Relatora foi a Conselheira Ana Frazão¹⁰⁵. De acordo com a representação, Eli Lilly estaria impondo barreiras artificiais à concorrência por meio do ajuizamento de múltiplos pedidos administrativos (perante o INPI e ANVISA) e ações judiciais em face de instituições públicas diversas (INPI e ANVISA), em comarcas diferentes (Rio de Janeiro e Distrito Federal), visando à obtenção de indevida exclusividade na comercialização do medicamento cloridrato de gencitabina (utilizado para o tratamento de câncer), em prejuízo de seus potenciais concorrentes.

A partir da análise conjunta de todos os pedidos administrativos e judiciais da representada, foi possível ao CADE aferir a existência de padrões de comportamento estratégico a partir de uma macrovisão das condutas empreendidas. Neste caso, inclusive, não há necessidade de avaliação do *Market share* da representada (poder econômico). O que deve ser investigado tão somente é o impacto do abuso do direito sobre o mercado. Neste sentido, a Conselheira destacou que: “[c]om maior razão, é possível se cogitar de *sham litigation* quando a parte, embora não tenha obtido regularmente a patente, utiliza-se de diversos expedientes processuais para obter o resultado prático da patente, como é o caso dos autos”.

No caso concreto conclui-se pelo *sham litigation* porque: “a análise de conduta lesiva à concorrência observará as seguintes etapas: (i) o depósito da patente e o ajuizamento da primeira ação judicial em face do INPI; (ii) a alteração do escopo do pedido de patente; (iii) o suposto induzimento do Judiciário a erro mediante omissão de informações relevantes e a obtenção de exclusividade de comercialização do cloridrato de gencitabina, (iv) a hipótese do fórum *shopping* e (v) a vedação à Sandoz da comercialização do medicamento GEMCIT”.

105 Consta na ementa: “Processo administrativo instaurado para apurar suposta conduta de *sham litigation*. Alteração de escopo de patente, omissão de informações, obtenção indevida de monopólio (EMR), fórum shopping. Pareceres da SG, da Pro CADE e do MPF pela condenação. Existência de abuso de direito de petição e de efeitos lesivos à concorrência. Voto pela condenação”.

No âmbito internacional, caso que se destaca é a condenação da ASTRA/ZENECA. A seu respeito, destaca-se trecho do estudo de Jeremy K. West elaborado para a OCDE - Organisation for Economic Co-Operation and Development:

3.1.3 Astra/Zeneca. The Discussion Paper concludes that where a certain exclusionary conduct is clearly not based on competition on the merits (creating no efficiencies and only raising obstacles to residual competition) this conduct is presumably abusive. The dominant company has the possibility to rebut this presumption by providing evidence that the conduct in question does not and will not have the alleged likely exclusionary effect or is objectively justified (see par. 60 of the Discussion Paper). This was the scenario in Astra/Zeneca. In this case (currently under appeal before the CFI) the Commission found that the company, dominant in the market for proton pump inhibitors (PPIs) with its product 'Losec' had infringed Article 82 EC by misusing public procedures in a number of EEA States only with the objective to exclude competition from generic rivals. AZ was fined 60 million Euro.

AZ's first abuse involved misuse of a EC Regulation creating supplementary protection certificates which allow extension of basic patent protection for pharmaceuticals. The concrete abuse consisted in misleading representations made by AZ before patent offices. Due to these misleading representations AZ managed to delay the entry of cheaper generic versions of Losec (with costs for health systems and consumers). The Commission's intervention under these circumstances was very important given that the authorities applying the patent procedures have little or no discretion. Although there exist other legal rules which could have been used by the generic producers as remedies, the Commission found that there is no reason to limit the applicability of competition law (rules on abusive conduct) to situations where such conduct does not violate other laws and where there are no other remedies.

The second abuse consisted of AZ's requests for the deregistration of its market authorization for Losec capsules in several Nordic countries, thus removing the reference market authorization on which generic firms and parallel traders arguably needed to rely at the time to enter or remain on the market³⁴. Again, this second exclusionary abuse took place in a regulatory context characterized by little or no discretion on the part of the authorities concerned. The Commission found that dominant companies have a special responsibility to use specific entitlements (including IPRs) in a reasonable way in respect of market access for other parties. The types of abuse are both novel and represent the Commission's first decision in relation to patent evergreening (the practice of extending the period over which a patentee of a pharmaceutical product may enjoy

*monopoly rights beyond the period of basic patent protection. Finally, the EC Discussion Paper on Article 82 refers to the specific scenario of a refusal to supply information by a dominant provider in a way that allows it to extend its dominance from one market to another: this is the case for information necessary for interoperability between one market and another. The principle promoted by the EC Discussion paper (par. 241) is that leveraging market power in this way by refusing interoperability information may be an abuse of a dominant position*¹⁰⁶

Nota-se, portanto, que a prática do *sham litigation* acarreta o fenômeno do “*evergreening*”, o qual materializa-se pela “prática de estender o período durante o qual o titular da patente de um produto farmacêutico pode desfrutar de direitos de monopólio além do período de proteção básica da patente”. Ricardo Villas Boas Cueva, por sua vez, a respeito do caso AstraZeneca, esclarece que:

Este caso ilustra bem o entendimento consolidado na jurisprudência européia de que se a conduta exclusionária não se funda na concorrência quanto ao mérito - ou seja, se não cria eficiências e se presta, antes, a criar barreiras à concorrência -, presume-se que é abusiva. No caso, o primeiro abuso caracterizou-se pela prestação de falsas informações, que permitiu à empresa apenas adiar a entrada de medicamentos genéricos. Segundo a OCDE, a intervenção da Comissão nessas circunstâncias foi muito importante, pois as autoridades patentárias não dispõem de competência para evitar manobras abusivas. Embora os produtores de genéricos pudessem invocar outras regras jurídicas para sua proteção, não há razão, como bem demonstrado pela Comissão, para limitar a aplicabilidade do direito antitruste às situações em que a conduta não viola outras normas e não haja outras sanções possíveis. O segundo abuso também se verificou num contexto regulatório em que as autoridades patentárias têm escassos instrumentos para impedir condutas desviantes. Foi a primeira vez que esses dois tipos de abuso de posição dominante ficaram materializados, no que representa a primeira decisão da Comissão Européia contra a prática de “*evergreening*”, isto é, a conduta consistente em estender ao máximo o período de proteção conferido pela patente.¹⁰⁷

106 WEST, Jeremy K. Competition, Patents and Innovation. *OECD Working Paper No. 72*, 2007.

107 CUEVA, Ricardo Vila Boas. A proteção da propriedade intelectual e a defesa da concorrência nas decisões do CADE. Revista do IBARC, São Paulo, v 16, nº 1, p. 121-147, 2009, In:<https://core.ac.uk/download/pdf/16029754.pdf> (grifo nosso)

A prática do “*evergreening*” perante o INPI já foi discutida no Brasil pelo Tribunal de Contas da União ao longo da Tomada de Contas de nº TC 015.369/2019-6¹⁰⁸. Para tanto, a equipe de auditores partiu da análise de pedidos envolvendo o princípio ativo do “etanercepte” para mostrar como uma empresa farmacêutica pode atuar de forma a maximizar a exclusividade em relação a seus produtos.

O princípio ativo “etanercepte” foi o segundo maior entre o total das compras do Ministério da Saúde no Brasil no ano de 2010. Em uma breve análise realizada pelo Tribunal de Contas existiam, perante o INPI, 15 pedidos de patente relacionados ao mesmo princípio ativo. Os dados foram obtidos em consulta realizada em 20 de fevereiro de 2020. A conclusão ao que o Tribunal de Contas chega é que:

Essa dinâmica, que cria a situação em que não existe patente concedida no país para um produto que está sujeito à proteção patentária, devido a um ou mais pedidos aguardando decisão, é verificada nos sistemas de patentes em geral. Não é específica do sistema brasileiro. Todavia, no sistema brasileiro, a situação é agravada pelo disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI, dispositivo não encontrado em legislações de propriedade industrial internacionais.

As patentes possuem importância ímpar no âmbito da indústria farmacêutica. Sendo assim, “à crescente função de bloqueio das patentes”(…) “acabam por prestar-se a dificultar o acesso de concorrentes ao mercado, além de servirem de instrumentos para alavancar o poder de barganha das empresas em negociações de consórcios de patentes e de licenças cruzadas”¹⁰⁹. Logo, é

108 Neste sentido: “A equipe utiliza o caso supramencionado do princípio ativo “etanercepte” para mostrar como empresas farmacêuticas podem operar para maximizar a exclusividade em relação a seus produtos. A estratégia é chamada “gestão do ciclo de vida” por parte das empresas. Pelos críticos é chamada de “*evergreening*”. Não é possível afirmar, de forma peremptória, que essa gestão, nesse caso específico, bloqueou efetivamente a atuação da concorrência. No entanto, o quadro serve de exemplo de existência de muitos pedidos de patente que são depositados para modificações realizadas em medicamentos já existentes. Essa dinâmica, que cria a situação em que não existe patente concedida no país para um produto que está sujeito à proteção patentária, devido a um ou mais pedidos aguardando decisão, é verificada nos sistemas de patentes em geral. Não é específica do sistema brasileiro”.

109 CUEVA, Ricardo Vila Boas. A proteção da propriedade intelectual e a defesa da concorrência nas decisões do CADE. *Revista do IBARC*, São paulo, v 16, nº 1, p. 121-147, 2009, In:<https://core.ac.uk/download/pdf/16029754.pdf>.

possível afirmar que referida conduta é abusiva na medida em que cria barreiras artificiais para o ingresso de concorrentes no mercado.

Desta forma, mais do que violar os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial permite a materialização do *evergreening* (prática que procura estender ao máximo o período de proteção conferido pela patente), mediante a prática do *sham litigation*.

(d) A proteção constitucional ao consumidor

Mencione-se, finalmente, a ofensa ao preceito fundamental de proteção ao consumidor, assentado nos arts. 5º, XXXII e 170, V, da Constituição Federal. A proteção ao consumidor, conquista histórica do constituinte de 88, densifica juridicamente a “harmonia, boa-fé, proteção dos mais fracos e equilíbrio nas relações de consumo.”¹¹⁰ O Supremo Tribunal Federal tem sido responsável por reafirmar a normatividade desse princípio. Ao comentar o julgamento da ADI 2.591DF, Claudia Lima Marques ensina:

Faltava uma decisão de nossa Corte Constitucional para dar *coerência* à manutenção do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.079/90), em sua inteireza, mesmo depois da entrada em vigor de um Código Civil (Lei 10.406/2002), que unificou as obrigações civis e comerciais e deixou em vigor somente a segunda parte do Código Comercial de 1850. Uma decisão que esclarece o binômio Constituição e relações privadas, no aspecto da Constituição como *garantia e limite da atividade econômica*, e não só a relação da Constituição com o respeito e a dignidade da pessoa humana, ressaltando o *status constitucional* da proteção do consumidor no direito privado brasileiro.¹¹¹

É direito do consumidor ver respeitado o preceito fundamental da concorrência livre, sob pena de se achar limitado em suas escolhas e, inclusive, na preservação do mínimo existencial. A temporariedade das patentes inventivas protege a liberdade de escolha do consumidor, evitando a eternização de um monopólio artificial na circulação de determinado invento industrial.

110 Cf. MARQUES, Claudia Lima. Direito privado brasileiro após a decisão da Adin dos bancos. In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Org.). *Doutrinas Essenciais - Direito do Consumidor*. V. II. Vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. São Paulo: Thomson Reuters/revista dos Tribunais, p. 93.

111 Idem, ibidem.

A principiologia constitucional contempla, portanto, preceitos constitucionais que se alinham aos princípios fundamentais estruturantes da República Federativa do Brasil¹¹² e aos objetivos fundamentais fixados pelo Constituinte de 1988.¹¹³ É nessa medida que a temporariedade da proteção patentária, bem como a finalidade social que a Constituição lhe impõe, fazem absoluto sentido se compreendidas à luz da realidade política, econômica e social brasileiras.¹¹⁴

3.2. Privilégio temporário na Constituição de 1988: nota de fundamentalidade material e formal do tema

Discute-se se a proteção patentária configuraria direito fundamental,¹¹⁵ ou, ainda, norma de eficácia limitada.¹¹⁶ Fato é que, diante da integração legislativa (LPI), importa discutir se e qual preceito fundamental é extraível do respectivo enunciado normativo.

Diante do que foi exposto até o presente momento, pode-se compreender que o art. 5º, XXIX, prevê como direito fundamental a temporariedade do privilégio patentário. Assegura-se o monopólio artificial temporário ao inventor para que possa ser retribuído pelo alcance e desenvolvimento de nova técnica

112 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

113 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

114 Não por outro motivo, afirmou o ex-Ministro Menezes Direito: “É necessário, porém, escapar para a abertura da economia sem descuidar da salvaguarda do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico, no limite em que a circulação da riqueza e do conhecimento é *conditio sine qua non* para o desenvolvimento da humanidade. Como afirmou J. Bronowski, em *A Escalada do Homem*, ‘representamos uma civilização científica: e isso significa uma civilização na qual o conhecimento e sua integridade são cruciais.’ (Op. cit., p. 23)

115 PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. *Patentes e criações industriais*. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 42, com base em Tércio Sampaio Ferraz Junior. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2755/Patentes%20e%20Cria%E7%F5es%20Industriais.pdf?sequence=5>. Acesso em: 09 out. 2020.

116 SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 127.

que, via de regra, decorre do aporte e investimento de recursos de diferentes naturezas (tecnológicos, humanos, financeiros). Também, o monopólio artificial potencializa, com objetivo de maximizar, a obtenção de retorno por investimentos realizados, tendo em vista a finitude de aludido momento. E tal finitude (temporariedade) justifica-se, afirmamos, sobre restrições impostas por preceitos constitucionais fundamentais, a exemplo da concorrência, da proteção ao consumidor e da vedação ao abuso de poder econômico.

Por outro lado, a temporariedade do monopólio artificial atende a preceitos fundamentais constitucionais que resguardam diferentes bens jurídicos: saúde, dignidade humana, desenvolvimento econômico, social e tecnológico, concorrência livre, proteção ao consumidor e vedação ao abuso de poder econômico. Conforme apontado, é escolha do constituinte brasileiro que o regime jurídico protetivo da invenção industrial seja conciliado com o atendimento de interesses de toda a coletividade. Trata-se, como observado, de restrições impostas à proteção inventiva, à maneira do que ocorre com o direito fundamental à propriedade, cuja proteção jurídica é restringida pelo imperativo constitucional de que atenda à sua função social.

Dessa forma, a *limitação temporal* integra o núcleo essencial da proteção patentária; a nota de fundamentalidade reside em sua *temporariedade*.

O núcleo da controvérsia objeto do presente estudo reside em discutir a constitucionalidade de dispositivo que, na prática, substitui a temporariedade, que é expressamente prevista pela Constituição, por uma possível proteção patentária indeterminada. A temporariedade, conforme visto anteriormente, é escolha do constituinte originário que decorre de um processo histórico de construção do regime de patentes no Brasil. Processo histórico este que conta mais de cem anos de constitucionalismo, sendo certo que princípios jurídicos resultam mais de uma afirmação histórica do que de mera enunciação positiva.

A ponderação, além de ser utilizada enquanto metodologia decisória no âmbito de cortes constitucionais,¹¹⁷ também informa a atuação do legislador,

117 A metodologia da ponderação de bens (*balancing*), ainda antes de sua disseminação na Europa, a partir dos anos cinquenta, foi alvo de controvérsia nos Estados Unidos. Do debate entre os defensores do (i) *approach* absolutista (caso dos Juízes Black e Douglas) e os (ii) defensores do *balancing* (em especial a partir dos argumentos dos *Justices* Frankfurter e Harlan) vai se delineando, com avanços e recuos, a jurisprudência da Suprema Corte que, afinal, a partir de uma orientação pragmática e eclética vai agregar as vantagens e neutralizar os inconvenientes das duas posições (formalismo exagerado, falta de plasticidade, compreensão da Constituição como conjunto de

inclusive o constituinte, no momento em que procede às escolhas políticas que farão parte do compromisso constitucional. E essa ponderação não é aleatória: resulta da composição de múltiplos interesses colidentes, cada um cedendo em determinada medida.

Finalmente, nunca é excessivo recordar que a Constituição não se subordina à legislação infraconstitucional. Diversamente, as escolhas políticas do legislador é que devem observância aos preceitos fundamentais constitucionais. Subverter tal ordem de ideias significa desconstruir todo o edifício jusnormativo erigido por séculos de constitucionalismo. Trata-se de preservar a Constituição frente às disputas havidas no seio das maiorias ocasionais. A lei ordinária, como resultado do cotidiano embate político entre forças econômicas e sociais, submete-se à Constituição, e não o contrário.

A partir da análise acima elaborada, nota-se que o parágrafo único do artigo 40 da Lei de nº 9.279/1.996 substancia violação do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal. Afinal, referida opção configura um rompimento com a noção de equilíbrio, o que é garantido pelo elemento temporalidade. Neste caso, o legislador infraconstitucional quebrou o equilíbrio temporal indicado pelo constituinte (privilegio temporário) em prol do inventor. Logo, este direito de exclusão, que antes era apenas um privilegio temporário, torna-se um instrumento de *reserva de mercado*, o qual contribui para a limitação da concorrência, o que gera efeitos contrários ao progresso tecnológico, bem como prejuízos sociais (em especial em áreas farmacêuticas e alimentares). O equilíbrio temporal necessário entre a proteção da propriedade industrial (autor) e a sua disponibilização no domínio público (em benefício do desenvolvimento tecnológico e econômico do país) é violado pela perpetuação da proteção patentária. Eis a razão da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9279/1996, pormenorizada a seguir.

O Supremo Tribunal Federal, será visto mais adiante, Corte política por excelência, exerce a função de enunciação e guarda de valores relevantes para a comunidade política. As Constituições brasileiras, desde a imperial de 1824, até a republicana de 1988, à exceção da Carta outorgada em 1937, sempre contemplaram a temporariedade na proteção patentária, por diferentes razões. Dessa

regras, na circunstância do *approach* absolutista; risco de subjetivismo, no caso dos *balancers*). Cf. CLÈVE, *A proscrição da propaganda comercial do tabaco...*, p. 144.

forma, um ponto de partida que merece ser observado para a solução da controvérsia é questionar por que motivos o constituinte de 88 prestigiou a escolha dos constituintes pretéritos, uma escolha política já mais do que centenária.

A Constituição de 1988, comprometida com a erradicação da pobreza, o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais, não poderia trazer opção política diferente. Trata-se de compreender que a temporariedade da proteção patentária deve ser lida dentro das realidades política, social, econômica e jurídica brasileiras. O Brasil possui dimensões continentais, que contemplam realidades distintas: bolsões de fome, miséria e também centros de poder onde o destino do País é decidido, muitas vezes, à revelia de necessidades prioritárias da população. O desenvolvimento tecnológico limitado e tardio do Brasil cobra a proteção patentária temporária. Afinal, o privilégio temporário assegura uma lógica de racionalidade no uso de tecnologias que venham a atender aos objetivos fundamentais preceituados pelo constituinte de 88, e que se preservam nos dias de hoje: equilíbrio entre o retorno do investidor, que gozará de exclusividade por determinado período, e interesses sociais.

3.3 Cláusulas pétreas e vedação à supressão do núcleo essencial de direitos fundamentais

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não repele a ideia segundo a qual os direitos ou princípios apresentam, como exigentes de especial cuidado, um *núcleo* ou *conteúdo essencial*.¹¹⁸ Calha, à altura, citar o voto do Ministro Moreira Alves, prolatado ainda antes da promulgação da nova Constituição, onde aparece o conceito.¹¹⁹

Sob a égide da Constituição de 1988, em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI – 2024/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence), outra vez a construção conceitual irrompe. É bem de ver que, em ambas as situações, tratava-se, para a Excelsa Corte, de desenhar as fronteiras das cláusulas pétreas, as indicadas como intangíveis mesmo em virtude da manifestação do poder constituinte derivado (art. 60, § 4º, da Constituição). Nesta ocasião, orientava-se a Corte no sentido de que “(...) as limitações materiais ao poder de re-

118 Cf. CLÈVE, *Proscrição da propaganda comercial do tabaco...*, p. 157-158.

119 *Revista Trimestral de Jurisprudência*, v. 99, 1980, p. 1040-1041.

forma constitucional não significam uma intangibilidade literal, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação é assegurada pelas ‘cláusulas pétreas’.”¹²⁰ Não envolviam, portanto, o problema dos limites às restrições a direitos fundamentais (introduzidas pela obra legislativa). Além disso, outros casos, eventualmente, poderiam ser levantados.

A incursão não é impertinente quando demonstra que a ideia de núcleo essencial não constitui nenhuma novidade para o Supremo Tribunal Federal. E, mais do que isso, que a Colenda Corte inadmite a agressão ao *coração*, à *essência*, ao *território último identitário* dos direitos ou princípios (desafiando cláusula de reconhecimento enquanto *cláusulas pétreas*), mesmo diante de manifestação do poder de reforma constitucional. Que dirá, então, quando direitos fundamentais são vulnerados pela manifestação desmedida do legislador ordinário? Pois a ponderação do Poder Legislativo condensada normativamente no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, deixou de salvaguardar o núcleo essencial do direito restringido (temporariedade do privilégio), assim como os demais direitos a ele associados (saúde, desenvolvimento tecnológico, concorrência livre).

O art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/96, ao instituir ressalvas sobre o prazo de monopólio artificial, abre espaço para transformar em indeterminado o que, por expressa determinação constitucional, é temporário. Ao assim proceder, o legislador ordinário desconstrói o núcleo essencial de direito fundamental, a saber, o direito fundamental à temporariedade da proteção patentária sobre invenções industriais, daí decorrendo ainda outras inconstitucionalidades.

A Constituição Federal estabelece que “a lei assegurará aos inventos industriais *privilégio temporário* ...” (grifou-se). Dessa forma, fica vedado, ao legislador ordinário, estatuir privilégio indeterminado, que é o que pode decorrer, afinal, na Lei de Propriedade Industrial.

Digna de nota, ainda, a inconstitucionalidade decorrente de violação a preceitos fundamentais, estatuídos seja dentre os princípios fundamentais constitucionais, os objetivos fundamentais, o regime jurídico inerente aos direitos e garantias fundamentais, e também princípios da ordem econômica e da ordem social.

120 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*, 4ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 401.

3.4 O custo do atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil.

A demora na apreciação dos pedidos de patentes, e que contribui para o seu acúmulo, fenômeno conhecido como *backlog*, como apontado, é capaz de “estender o prazo de vigência das patentes concedidas e retardar a entrada de medicamentos genéricos no mercado.”¹²¹ A extensão de prazo de vigência de patentes seria possível, porém, apenas em caráter excepcional. Nada obstante, Januzzi e Vasconcellos apontam, em estudo recente, que 100% das patentes concedidas para medicamentos no Brasil após 1992 tiveram seu prazo de vigência estendido.¹²² No mesmo sentido, também com base em estudos de Januzzi e Vasconcellos, Rafaela Dias Gonçalves lembra que “a exceção tornou-se regra, em 38% das cartas-patentes expedidas para pedidos depositados em 1997, 85,5% para pedidos depositados em 1998 e praticamente 100% das patentes concedidas para medicamentos depositadas no Brasil após 1999.”¹²³

O *backlog*, motivado por diferentes fatores, coloca o Brasil na liderança do *ranking* mundial de atraso na análise de pedidos de patentes, conforme mostra o Relatório para 2019 da *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.¹²⁴

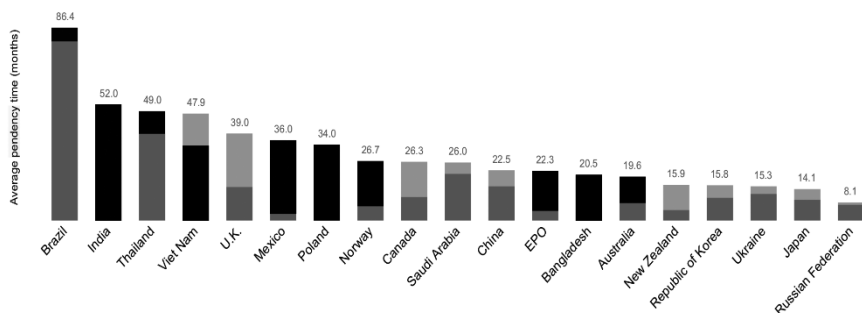
121 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil? In: *Cadernos de Saúde Pública*, 2017; 33 (8): e00206516. p. 2. Sobre o tema, consulte-se, também: MELLO E SOUZA, André de. *O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS): implicações e possibilidades para a saúde pública no Brasil*. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1615.pdf. Acesso em: 08/10/2020; JOB, Ulisses da Silveira. A proteção da propriedade intelectual e a saúde pública pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelo Brasil. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, a. 49, n. 195, jul./set. 2012. Disponível em: (<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496602/000966853.pdf?sequence=1>). Acesso em: 09 out. 2020; CORREA, Carlos M.. O acordo TRIPS e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento. In: *Sur – Revista Internacional de Direitos Humanos*, São Paulo, n. 3, v. 2, dez. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artext&pid=S1806-64452005000200003. Acesso em: 09 out. 2020; World Trade Organization. *The Doha Declaration explained*. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/healthdecexpln_e.htm. Acesso em: 09 out 2020.

122 Idem, ibidem.

123 GONÇALVES, Rafaela Dias. Extensão do prazo de validade de patentes farmacêuticas numa perspectiva de direito constitucional brasileiro. *PIDCC*, Aracaju, ano VII, v. 12, n. 03, out./2018, p. 58.

124 Alguns autores apontam, dentre os fatores que influenciam a demora na análise de pedidos junto ao INPI, a) a insuficiência de pessoal técnico-administrativo para proceder à análise dos pedidos; b) a estratégia de solicitantes no sentido de deduzir múltiplos pedidos, ainda que de produtos não patenteáveis

A45. Average pendency times for first office action and final decision at selected offices, 2018



Fonte: *World Intellectual Property Indicators 2019*. Disponível em: www.wipo.int/.

Nesse ponto, Gonçalves acentua que

[...] países como Japão, Canadá e EUA tiveram o tempo reduzido de pendência nos últimos anos: '[o] Japão teve a redução mais acentuada no tempo de pendência da primeira ação de escritório, de 25,9 meses em 2011 para 9,5 meses em 2016; Canadá e os *EUA* também diminuíram o *pendency* de ação no mesmo período.¹²⁵

O atraso na concessão de patentes seria a justificativa para o disposto no art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial. Todavia, além da previsão legal abrir brecha para a indeterminabilidade na vigência de patentes, o que é francamente contrário à temporariedade prevista pela Constituição, pode resultar em um custo financeiro extravagante para o Governo brasileiro.

Na indústria de medicamentos, por exemplo, o impacto financeiro do atraso no exame de mérito de pedidos de patentes é bastante significativo. Estudos de Januzzi e Vasconcellos mostram que, para o Fosamprenavir 100mg, por exemplo, medicamento utilizado em tratamentos contra o vírus HIV, a extensão de tempo de vigência da patente, por força do art. 40, parágrafo único, gerou para o Governo federal um custo extra de quase 100 milhões de

(*non patentable applications*), com o objetivo de tornar excessivo o trabalho de análise sobre pedidos, prolongando o período de monopólio artificial sobre outros inventos. (GONÇALVES, *op. cit.*, p. 51).

125 GONÇALVES, *op. cit.*, p. 53.

reais.¹²⁶ Isso para apenas *um* medicamento. O custo justifica-se pelo fato de o medicamento assumir um valor de mercado mais elevado, na medida em que, durante a vigência da proteção patentária, não é possível que outros laboratórios explorem a tecnologia do remédio.

A prorrogação de período temporal previsto na Lei n. 9.279/1996, ou melhor, sua indeterminabilidade, resulta em uma “perenização legal” incompatível com a Constituição, conforme bem observa João da Gama Cerqueira:

A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício? Aliás, a incoerência da lei mais se patenteia quando faz depender a prorrogação do prazo de “pedido devidamente comprovado”, pois esse pedido somente poderá ser feito pelo único interessado no prolongamento do privilégio, isto é, pelo concessionário, o qual representa seus interesses pessoais e não os interesses nacionais ou os da coletividade.¹²⁷

Percebe-se, portanto, que sobre violar o texto da Constituição e seus preceitos fundamentais, na prática, a indeterminabilidade da proteção patentária pode ocasionar um custo financeiro imensamente significativo aos cofres públicos, com evidente prejuízo à saúde pública e ao atendimento universal e eficiente das necessidades básicas dos cidadãos brasileiros.

126 JANNUZZI; Vasconcellos, *op. cit.*, p. 4. “[...] considerando ainda que os genéricos são pelo menos 35% mais baratos do que os medicamentos de referência, somente com o Fosamprenavir 100mg poderiam ser economizados anualmente R\$ 14.011.830,00 (R\$ 40.033.800 X 0,35). Desse modo, sem considerar nenhum reajuste de preços dos medicamentos antirretrovirais e baseado na estimativa dos gastos governamentais exposta na Tabela 1, a dilatação do prazo de vigência de 2.597 dias concedida para a patente desse medicamento, por força do parágrafo único do Art. 40 da LPI, provocará um custo adicional de pelo menos R\$ 99.695.130,16 aos cofres públicos.” Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csp/v33n8/1678-4464-csp-33-08-e00206516.pdf>. Acesso em: 02 out. 2020.

127 CERQUEIRA, João da Gama, *apud* GONÇALVES, *op. cit.*, p. 58.

4. O controle judicial da constitucionalidade sobre escolhas legislativas

A fórmula encontrada pelo constituinte de 88 para promover equilíbrio entre o retorno financeiro do investidor industrial e o dever do Estado em atender interesses sociais, encontra-se materializada no *tempo*, na temporariedade da proteção inventiva, tal qual definido no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal. A temporariedade da proteção inventiva é direito fundamental, insuprimível pelo constituinte derivado, sobretudo pelo legislador ordinário. Os direitos fundamentais, herança do constitucionalismo moderno, configuram autênticos *limites* ao poder de legislar.

O constituinte brasileiro, a partir do princípio geral da liberdade¹²⁸ (art. 5º, *caput*), desenhou um regime constitucional para os direitos fundamentais, de tal ordem estabelecido, que a atuação do legislador democrático é justificada, seja para produzir a melhor eficácia dos direitos normativamente positivados, seja para, através da imposição de restrições proporcionais, adequadas e exigíveis, operar a concordância prática com outros direitos (o problema da colisão ou da concorrência), seja, finalmente, para, no terreno dos deveres de proteção, definir as pautas para a manifestação do Poder Público quanto à tutela de determinadas circunstâncias singulares sugeridas ou expressamente indicadas no discurso constitucional.¹²⁹ Os direitos fundamentais, portanto, a um tempo – eis aqui o paradoxo –, *limitam* a ação do legislador (a lei nos termos dos direitos fundamentais e não o contrário) e *exigem* a sua manifestação (o legislador, limitado pelos direitos fundamentais, tem um papel indispensável a cumprir no Estado Constitucional para a preservação dos próprios direitos fundamentais).

128 Neste campo, calha tratar da máxima “*in dubio pro libertate*”. Na lição de PEREZ LUÑO: “Entre los topoi o reglas técnicas para la interpretación constitucional, con inmediata repercusión en la esfera de los derechos fundamentales, reviste especial importancia el principio in dubio pro libertate. Con este principio se pretende aludir, en términos generales, a la presunción general, propia de todo Estado de Derecho, en favor de la libertad del ciudadano. (...) El principio in dubio pro libertate tiende a ampliarse en el postulado favor libertatis, o sea, no significa sólo que en supuestos dudosos habrá que optar por la interpretación que mejor proteja los derechos fundamentales, sino que implica concebir el proceso hermenéutico constitucional como una labor tendente a maximizar y optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en su conjunto.” (PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. *Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución*, 6º ed., Madrid: Editorial Tecnos, 1999, p. 315).

129 Cf. CLÈVE, *Proscrição da propaganda comercial do tabaco...*, p. 104.

A possibilidade jurídica do controle judicial da constitucionalidade de leis e atos normativos sintetiza outra conquista histórica do constitucionalismo moderno: *o limite do poder pelo poder*. A Corte Constitucional, ao exercer a guarda da Constituição Federal, reafirma os valores que são e que têm sido considerados relevantes na história do constitucionalismo brasileiro, dentre os quais se inclui o valor da temporariedade da proteção patentária, direito fundamental que não pode ser abolido ou amesquinhado – salvo se e quando da fundação de uma nova ordem constitucional.

A constituição brasileira contempla as grandes decisões de uma democracia que assim se pretende constituir, sendo essencial, para o atingimento de tal objetivo, que determinadas escolhas políticas sejam preservadas com o passar do tempo.¹³⁰ Uma escolha política relevante é a absoluta inviolabilidade dos direitos fundamentais. Todos os poderes constituídos devem estar comprometidos com a preservação desse princípio.¹³¹

A Ação Direta de Inconstitucionalidade. 5529, deve ser julgada procedente. Neste ponto, entendo que o caso em questão – diante dos interesses sociais envolvidos – prescinde de modulação de efeitos (possibilidade conferida pelo art. 27, da Lei n. 9.899/99), devendo seguir a regra geral decorrente da nulificação de todo ato normativo: efeito “*ex tunc*”. Até porque, é preciso lembrar que – mesmo diante da inconstitucionalidade sem modulação de efeitos – o inventor não será prejudicado. Pelo contrário. É que o privilégio temporário, previsto no âmbito das garantias constitucionais, continuará protegido – no caso das patentes - durante vinte anos (segurança jurídica). Como se viu, tal prazo é o adotado não só no Brasil, mas em diversos países do mundo.

Destaque-se: a conclusão do prazo de 20 (vinte) anos não corresponde à concessão automática da patente. Esta depende, ainda, do ato formal da concessão. A discussão aqui estabelecida corresponde, em verdade, ao fim do prazo do privilégio temporário - o que poderá permitir a terceiros a exploração. Caberá, portanto, ao Poder Executivo criar mecanismos para agilizar, ainda

130 A continuidade no tempo é um elemento que integra a ideia de Constituição, sobretudo se considerada como marco instituinte de uma nova ordem política que se busca desenvolver.

131 Já em Benjamin Constant via-se que a continuidade dos princípios em uma república carrega a ideia de soberania popular disciplinada constitucionalmente. (FIORAVANTI, *op. cit.*, p. 127) Todavia, Constant não via a possibilidade de controle de constitucionalidade. Com efeito, entendia que os direitos a serem protegidos estavam prescritos em leis, não em uma Constituição.

mais, o tempo de apreciação dos pedidos, além, é claro, de criar mecanismos de transparência para o conhecimento exato de todos dos processos em tramitação, bem como as datas iniciais e o pedido em si.

Por fim, convém salientar que a definição exata do tempo do “privilegio temporário” contribuirá para a melhoria da qualidade dos pedidos administrativos. Ao tomar conhecimento de que não haverá a possibilidade de extensão dos prazos da patente, os interessados serão mais cuidadosos nos pedidos, evitando demandas protelatórias ou mesmo desistindo, *eis que o foco não será mais a extensão no tempo, mas a rapidez na análise e concessão.*

III. Respostas aos quesitos

a) A vigência diferida concedida pelo INPI com base no art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, pode resultar em vigência patentária de natureza indeterminada?

Sim. O art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/96, ao instituir ressalvas sobre o prazo de monopólio artificial, além de contrariar o próprio *caput* do artigo (o qual estabelece prazo certo e determinado), viola determinação constitucional expressa que consagrou o “privilegio temporário”, ou seja, com datas iniciais e finais certas e previamente estabelecidas. Ao assim proceder (concedendo a extensão do prazo), o legislador ordinário desconstruiu o núcleo essencial de direito fundamental, a saber, o direito fundamental à proteção patentária temporária sobre invenções industriais.

b) A temporariedade do monopólio artificial sobre inventos industriais, disciplinada pela Lei de Propriedade Industrial, é matéria de natureza constitucional?

Sim. Isto porque o regime jurídico especial protetivo da invenção industrial é construído a partir do texto constitucional, levando em conta interesses privados e os de toda a coletividade (domínio público). Há, como observado, restrições impostas à proteção inventiva à maneira do que ocorre com o direito fundamental à propriedade, cuja proteção jurídica é atingida pelo imperativo constitucional da função social e a ordem econômica.

c) A Constituição Federal, no art. 5º, inc. XXIX, define prazo certo para a vigência de patentes sobre inventos industriais no Brasil?

Conforme tratado ao longo do parecer, o constituinte tratou tanto do espaço privado do desenvolvimento tecnológico (eis que assegurou aos autores de inventos a sua utilização, a proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos) ao mesmo tempo em que justificou a sua proteção por meio do domínio público (tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e econômico do País). Sendo assim, o Constituinte Brasileiro, por meio do artigo 5º, inciso XXIX, indicou ao legislador infraconstitucional que o elemento que permitirá o equilíbrio entre os interesses público e privados, no âmbito do desenvolvimento tecnológico, social e econômico, é o tempo. Para tanto, utilizou-se da expressão “*privilégio temporário*”, o qual será marcado por um monopólio artificial. A delimitação do tempo, inclusive, é a fórmula para manter o processo inventivo e o interesse social protegidos de abusos - daí a razão pela qual deve ser certo e determinado (afastando a instabilidade jurídica).

d) O *backlog* patentário na Administração Pública brasileira transfere à sociedade civil eventuais ônus decorrentes da vigência diferida de privilégios temporários?

O legislador brasileiro, por meio do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº. 9.279/1996, criou um sistema paralelo de contagem de prazos. A consequência imediata foi o estímulo para determinadas condutas orientadas à extensão do prazo de vigência do privilégio temporário. Ao utilizar-se de técnicas como *patent trolls*, *sham litigation* ou *evergreening*, resta consagrado o abuso de direito representado pelo poder econômico, violando, portanto, a ordem constitucional. Sendo assim, é possível sustentar que o dispositivo legal em questão alimenta o fenômeno social do *backlog*, estimulando o ciclo e acarretando inúmeros prejuízos à sociedade, em especial, ao desenvolvimento tecnológico.

e) A vigência diferida, tal qual prevista pelo art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, está em conflito com os arts. 1º, III e IV, 3º, I, II, III e IV, 5º, XXIX, 170, II, IV, V e VII, 173, parágrafo 4º e 219, *caput*, da Constituição Federal?

Sim. Isto porque o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial representa uma verdadeira **barreira legal** ao ingresso de novos concorrentes no mercado. A razão é simples, conforme já tratado ao longo do

parecer, os efeitos econômicos do monopólio jurídico, criado sob o manto do privilégio temporário, nascem do pedido de depósito e não do ato da concessão. Contudo, não há rigidez em relação ao marco final, em razão, justamente, do sistema paralelo introduzido pelo parágrafo único do artigo 40. O parágrafo único corresponde a um mecanismo de flexibilidade que permite ao inventor impedir a entrada de novos agentes.

f) Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1966, deve haver modulação dos efeitos da decisão?

Não. A decisão declaratória de inconstitucionalidade deverá seguir a regra geral dos efeitos temporais do ato nulo: “*ex tunc*”. Vale dizer que a ausência de modulação de feitos não fere a segurança jurídica, porquanto, neste novo contexto, nem os inventores, nem a sociedade serão prejudicadas. É que, com a manutenção única e exclusiva do *caput* do artigo 40, o elemento tempo será consagrado e protegido – regra que continua a garantir o direito fundamental dos inventores. De outro lado, ante a data exata do encerramento, quem ganha é o domínio público – situação mais favorável ao desenvolvimento tecnológico e concorrencial, consagrando, desta forma, o caráter incremental do processo inventivo – opção do constituinte brasileiro.

É o parecer, s. m. j.

Curitiba, 16 de novembro de 2020.

Prof. Tit. Dr. Clèmerson Merlin Clève

7. Parecer Prof^a Karin Grau-Kuntz

Dr. jur. Karin Grau-Kuntz, LL.M.

Estudo

O presente Estudo sobre a (in)constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, dispositivo da Lei nº 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial (LPI), que vincula a determinação do prazo total de vigência do privilégio temporário sobre patentes no Brasil à eficiência do INPI na condução do exame técnico referente à satisfação dos requisitos de proteção dos pedidos de patente, é conduzido a pedido do Dr. Gustavo André Regis Dutra Svensson.

O texto do dispositivo em questão é o seguinte:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

O tema aqui tratado é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

O objetivo do Estudo está voltado, em primeiro momento, a identificar e distinguir as duas linhas teóricas que permeiam a discussão sobre o sistema de patente, qual sejam, a compreensão estática (ou individualista) e a dinâmica (ou concorrencial) do instituto jurídico. O passo analítico é essencial para a compreensão da discussão conduzida nos autos da ADI 5.229.

Ainda, sob o prisma de compreensão dinâmica do instituto e da ordem jurídica brasileira, o presente Estudo está voltado a demonstrar as razões jurídicas que indicam a inconstitucionalidade do dispositivo em discussão.

I- O sistema de patente

1. Nos termos do Art. 5, XXIX, da Constituição do Brasil, “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”. Em obediência ao mandamento constitucional o legislador ordinário determinou o teor do privilégio temporário na Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, LPI, Capítulo V, “Da proteção conferida pela patente”, Seção I, Dos Direitos, garantindo a seu titular um direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o invento e um direito de obter compensação pela exploração econômica indevida do invento (arts. 42 e 44, LPI).

Vinculados à exploração econômica do invento os direitos elencados pressupõem o mercado.

O invento, o objeto do privilégio constitucionalmente garantido, é caracterizado como solução técnica voltada a solucionar um problema técnico anteriormente proposto que, concomitantemente, satisfaz os requisitos legais de proteção, nomeadamente, o da novidade, da atividade inventiva, da aplicação industrial¹ e da suficiência descritiva.²

A solução (técnica) é um esquema informativo abstrato, de forma que não se deixa confundir com a corporificação de seu resultado.

A matéria prima da solução técnica (do invento) é a informação. Informação, a seu turno, é definida, para os fins aqui propostos, como conjunto

1 LPI, Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

2 Sobre a suficiência descritiva vide BORGES BARBOSA, Denis, Do requisito de suficiência descritiva das patentes (2011), http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf

organizado de símbolos inteligíveis (dados), capaz de aderir ao patrimônio intelectual de seu(s) receptor(es).³

A informação é caracterizada por ser ubíqua - logo não sujeita às mesmas lógicas de escassez típicas às coisas físicas, podendo estar ao mesmo tempo presente em diversos lugares. Isto em conta, é praticamente impossível impedir sua internalização por um indivíduo que porventura venha a ter contato com ela. O único controle possível em relação à informação está relacionado à sua divulgação. Uma vez divulgada, será impossível impedir a sua internalização pelo receptor. Essa impossibilidade é um atributo de um princípio denominado de “princípio da não-exclusão”.

Sob uma perspectiva econômica a informação é, ainda, particularizada como não-rival. Uma vez produzida e divulgada ela beneficia todos aqueles que a internalizam, independentemente de suas participações no rateio dos custos de sua produção.

A informação, ademais, não perece ou se desgasta pelo uso – quando muito ela poderá estar desatualizada, de modo que é, também, infinitamente reproduzível.

Tendo em conta a ubiquidade da informação e a sua consequente determinação como não-exclusiva, não-rival e infinitamente reproduzível, os economistas qualificam-na como um bem público, i.e., como algo que tem um valor de uso ou uma utilidade – portanto um bem – não dotado de valor de troca – portanto público. A relação natural entre o receptor e a informação ou, em uma linha mais elaborada, o liame natural entre receptor e a solução técnica (invento) é, por conseguinte, marcado pela liberdade.

O processo de elaboração de uma solução técnica pressupõe a internalização de informações pelo receptor e suas contextualizações, o que ocorre pela correlação e/ou recombinação com outras informações já anteriormente internalizadas. O processo de contextualização de informações, que culminam em uma solução técnica (invento), não se desenvolve no vácuo, mas antes

3 A depender da perspectiva adotada o vocábulo informação poderá reportar a conteúdo distinto, daí a importância de oferecer sua definição. SCOTCHMER, Suzane, *Innovation and incentives*. The MIT Press (2006), pág. 31, vincula, por exemplo, o vocábulo informação às criações intelectuais protegidas pelo direito de autor, enquanto que se refere à solução técnica no âmbito do direito de patente como “conhecimento”.

faz supor uma cascata de informações anteriores já contextualizadas ou, em outros termos, conhecimentos anteriores.⁴

Quanto maior a produção de informações e, ainda, quanto maiores as habilidades de contextualização e aplicação prática das informações por seus receptores, maiores serão as chances de produção de novas soluções técnicas (inventos) que incrementam o estado da técnica.^{5,6}

2. Assimiladas as características da informação como bem público, a livre relação entre receptor e informação - i.e., liberdade de utilização da informação, e a importância dessa liberdade como elemento vital para o desenvolvimento de novas soluções técnicas, que culmina com o avanço econômico e tecnológico ou, em outros termos, com o incremento do bem-estar social, é necessário considerar a razão que levou o legislador a interferir neste fluxo natural, garantindo aos inventores um privilégio em relação ao conjunto de informações que dão corpo ao invento.

Para explicar a intervenção do legislador no fluxo natural da informação recorre-se à motivação econômica do inventor. Nesse sentido, afirma-se que, implicando o processo de combinação/recombinação de variáveis (processo inventivo) em investimento de tempo e dinheiro e, tendo em conta as características econômicas da informação anteriormente apontadas (ubiquidade, capacidade infinita de reprodução, não-exclusividade e não-rivalidade), presume-se que os inventores não estariam dispostos a revelar seus inventos ou, de forma mais radical, nem mesmo se lançariam na empreitada de desenvolvimento de inventos, se não pudessem contar com a possibilidade de amortização de investimento e, ainda, com a de alcançar uma margem de retorno econômico positivo (lucro).

4 Chama-se a atenção, neste passo, à condenação da imitação, que muitas vezes aparece nivelada a parasitismo. Considerando que a solução técnica (o invento) é um produto cultural, i.e., algo que resulta de objetos e conceitos preexistentes, caberia, então, se correto fosse adotar a terminologia que pressupõe a consideração superficial do fenômeno, especular o quanto de imitação (parasitismo?) haveria em cada invento.

5 Quanto maior a divulgação informacional, maior a tendência à cooperação entre sujeitos de direito. Vide OSTROM, Elinor. *Governing the Commons*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 116: "The practice of obtaining the best information available and disseminating it widely increased the degree of understanding and level of cooperation among the participants".

6 Sobre o estado da técnica o art. 11, § 1º LPI: "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."

Esta noção de inventor – um indivíduo motivado pela maximização de suas vantagens individuais – coincide com a do modelo de *homo economicus*. Outros fatores que não os econômicos, que poderiam motivar o inventor a se debruçar no processo inventivo, não são aqui considerados.⁷

Com a garantia de um privilégio o legislador rareia artificialmente a informação, transformando a solução técnica (o invento) em um bem dotado de valor de troca e sanando, dessa forma, o que os economistas denominam de falha de mercado. Evidentemente, não tendo a interferência do legislador o condão de alterar o estado da solução técnica, esta é e sempre será não apropriável. Isso implica em afirmar que mesmo e apesar de titular do privilégio, o inventor jamais será o “dono” do invento, da mesma forma que, com o fim da duração da proteção, o invento não entrará em “domínio público”.⁸

Sob uma perspectiva jurídica o privilégio ganha corpo nos poderes que emanam dos direitos elencados nos já mencionados artigos 42 e 44 da LPI; sob uma perspectiva econômica e considerando a proibição (temporária) de concorrência por imitação, o privilégio ganha corpo na possibilidade do inventor, durante o período de sua vigência, determinar o preço de seu invento sem sofrer pressões de seus concorrentes.

Destaca-se, neste passo, que, a despeito do privilégio estar elencado no Art. 5, XXIX, da CRFB como direito individual,⁹ o objetivo por ele perse-

7 Sob uma perspectiva psicológica e a mero título exemplificativo, recorda-se da famosa pirâmide das necessidades de Abraham Maslow e as complementações de níveis subsequentemente propostas. Sob esta perspectiva o homem inventaria para satisfazer necessidade de autorrealização.

8 Com a publicação do pedido de patente o inventor abre mão do único poder que tem sobre a informação, qual seja, o de controle de sua divulgação. O conhecimento novo, em si considerado, nasce não apropriável e assim permanece para além desse momento, de modo que em relação a ele persiste, sob a perspectiva do receptor, uma liberdade coletiva.

9 Como destacado pela Procuradoria-Geral da República, “(...) a localização da proteção à propriedade industrial entre as garantias individuais é tema de discussão na doutrina, porquanto não possui natureza de direito fundamental e depende de legislação ordinária; trata-se de norma com eficácia limitada. JOSÉ AFONSO DA SILVA defende que o preceito mais bem se adequaria ao Título VII da Constituição, concernente à ordem econômica.” Mas mesmo para aqueles que entendem ver adequada a garantia do privilégio no art. 5 da Constituição brasileira, destaca-se, na lição do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève, que a fundamentalidade do privilégio está vinculada ao prêmio (melhor seria dizer à vantagem concorrencial ou ao incentivo) a ser conferido ao inventor que, a seu turno, está condicionado a interesses sociais e ao desenvolvimento econômico e tecnológico nacionais (incremento do bem-estar social). Vide Opinião juntada aos autos da ADI 5.529.

guido é, como já mencionado, o de sanar uma falha de mercado para, assim, incrementar o bem-estar social.

Na lição de DOMINGUES, o privilégio é concedido “visando não o interesse do indivíduo [do inventor], mas sim o interesse geral da sociedade, conceito abrangente no qual se acham contidos o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”¹⁰ (o texto entre colchetes foi acrescentado)

O incremento do bem-estar social ocorre por duas vias, quais sejam:

- a. pela garantia do privilégio (uma vantagem concorrencial), que funciona como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados a investimentos em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias (inventos);
- b. pelo incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores (temporariedade / adequação econômica da duração do privilégio).

A consideração econômica desse mecanismo indica que um privilégio garantido por pouco tempo não seria suficiente como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados ao desenvolvimento de novas soluções técnicas, o que faria persistir a falha de mercado que se pretende sanar. Por outro lado, o privilégio garantido por um período muito longo tem por efeito gerar poder de mercado, i.e., uma nova falha de mercado.¹¹ Em síntese, um dos ingredientes principais que faz a receita de sucesso do sistema de patente é encontrado na medida ideal de duração do privilégio.¹² Esta, a seu turno,

10 DOMINGUES, Douglas Gabriel. A Propriedade Industrial na Constituição Federal de 1988. *Revista Forense: doutrina, legislação e jurisprudência*, Belo Horizonte, v. 84, n. 304, p. 69 – 86, out./dez., 1988.

11 Os efeitos perversos da proteção muito longa podem ser vistos, por exemplos, na área farmacêutica. Vide, nesse sentido, PARANHOS, Julia (coord.), *Projeto ABIA: extensão das patentes e custos para o SUS*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016. 22 p. e PARANHOS, Julia (coord.). *A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019. 29 p. Ainda, vide a *Manifestação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ABIA*, juntada aos autos da ADI 5.229..

12 De acordo com a Opinião do ilustre Prof. Gesner Oliveira, juntada aos autos da ADI 5.229 em análise, o sistema de patente estimula o “investimento em inovação mediante a permissão de obtenção de renda monopólica durante um período de tempo T^* que maximiza o bem-estar social. Quando $T < T^*$, os benefícios do progresso técnico superam os custos do monopólio, recomendando um prolongamento de manutenção da patente; quando $T > T^*$ os custos do monopólio superam os benefícios da inovação, reduzindo o bem-estar social e sugerindo que seria melhor ter um menor período de patente.” [pág 7] “Por um lado, a duração das patentes (20 ou 15 anos) é estabelecida a partir de um trade-off entre as perdas atreladas à concessão de um monopólio e o problema da carona” [pág. 9] “De tudo que foi dito, note-se que subjaz ao sistema patentário um trade-off entre

seguindo o standard internacional (art. 33 do Acordo do TRIPS), aparece determinada no art. 40 da LPI: 20 anos a contar da data do depósito.

Insta ressaltar, neste passo, que a afirmação de que o direito de patente protegeria o investimento deve ser considerada e utilizada com muita precaução, senão evitada, pois que tal efeito protetivo, quando existente, é mero efeito colateral do sistema.

O privilégio, na forma como foi garantido na LPI, não tem o condão de garantir qualquer retorno financeiro a seu titular. O legislador mune-o com uma vantagem concorrencial, caracterizada pelos direitos de poder excluir terceiros da utilização econômica da solução técnica (informação) e de poder exigir compensação por utilização econômica não autorizada por terceiros e o envia ao mercado, para que lá procure conquistar a mercê do consumidor.

Na hipótese de o invento não vir a ser bem aceito no mercado e mesmo e apesar do inventor ter enriquecido o estado da técnica com o desenvolvimento de seu invento, o privilégio não proporcionará o retorno econômico necessário para a recuperação do investimento aplicado.¹³

Na contramão, sendo o invento bem aceito pelos consumidores, o inventor/titular do direito logrará recuperar o investimento dedicado ao desenvolvimento da solução técnica. Nessa hipótese, o privilégio, impedindo a concorrência por imitação, produzirá um efeito econômico que faz vezes de protetivo do investimento. Tal efeito, porém, não é inerente ao privilégio, mas antes vinculado à resposta do mercado (procura pelo invento).

Efetivamente, o valor dos inventos protegidos pelo privilégio garantido no inciso XXIX, do Art. 5, da Constituição brasileira, não é encontrado no invento

duas falhas de mercado, no caso, o problema da carona e o poder de mercado. Alternativamente, sopesa-se a eficiência estática, relativa à estrutura de mercado, contra uma eficiência dinâmica, consubstanciada no inventivo à inovação, conforme Carrier (2002).” [pág. 15]

13 Há abundância de exemplos de inventos que não foram aceitos pelos mercados e, consequentemente, não implicaram na oportunidade de recuperação dos investimentos. Um exemplo clássico é encontrado no console Intellelevision da empresa Mattel, lançado nos mercados em 1980. O produto, que incorporava novas soluções técnicas e que foi lançado para fazer concorrência com o Atari, não foi aceito pelo mercado e quase levou a Mattel a falência. Outro exemplo clássico é encontrado no fantástico “Apple Newton” da empresa Apple, também ele, a despeito de incorporar uma série de inovações patenteadas, não foi aceito pelo mercado, gerando prejuízo ao invés de retorno econômico.

em si considerado e/ou no ato de invenção, mas em sua aceitação pelo mercado, o que, a seu turno, depende de uma série de fatores a ele externos.^{14 15}

Outro problema vinculado à afirmação de que o privilégio serviria à proteção do investimento está relacionado à variação do montante de investimento necessário para o desenvolvimento de inventos e a extensão da proteção. Enquanto a complexidade de determinadas soluções técnicas exige a aplicação de altos investimentos em seus desenvolvimentos, o mesmo não se pode afirmar em relação a outras soluções técnicas. Isto em conta é válido questionar a razão que levaria o legislador a proteger o investimento relacionado ao desenvolvimento de uma tecnologia cara, por exemplo, voltada a projetos espaciais, com a mesma proteção (one size fits all) do investimento feito para a elaboração do invento do clip de papel.¹⁶

Se por um lado o objetivo perseguido pelo privilégio não está relacionado à proteção do investimento necessário para o desenvolvimento do invento, por outro, o rareamento da informação pela interferência do legislador funciona como incentivo para que o agente econômico inventor assuma os riscos de se debruçar na empreitada de desenvolver uma solução técnica. Da função

14 Para o ilustre economista Samy Dana, por exemplo, o valor econômico do invento seria encontrado no fato de implicar na geração de novos produtos: “É evidente, portanto, que um novo conhecimento que possibilite a criação de novos produtos possui grande valor econômico.” (Vide Opinião do autor juntada aos autos da ADI 5.229 em análise). A afirmação deve ser recebida com cautela. Sob a perspectiva do inventor o invento que gera novos produtos implicará, evidentemente, em valor econômico, pois que pressupõe investimentos em seu desenvolvimento. Outra é a situação que se coloca sob a perspectiva do mercado. Nesta hipótese o valor econômico reclamado não é “evidente”, mas antes mera possibilidade, a depender da aceitação dos novos produtos no mercado.

15 Aclarando, lança-se mão de uma ilustração. Frente a situação mundial de pandemia pressupõe-se o valor econômico de uma futura vacina contra o Covid 19. Tal pressuposição será, porém, em relação ao grupo de pessoas que recusam vacinação, incorreta. Na Alemanha, por exemplo, em uma situação normal, 10% das crianças não são vacinadas, pois que seus pais negam utilidade a elas ou as consideram perigosas. No que tange as especulações em torno de uma vacina para o Covid 19, de acordo com uma pesquisa publicada na Aerzteblatt em 24 de julho de 2020, apenas 55% dos entrevistados informaram pretensão de vacinação, caso uma vacina venha a ser introduzida no mercado alemão. Não sendo aceita por 45% da população, a eventual solução técnica contra o Covid 19 não terá valor econômico em relação a 45% da população alemã (vide <https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/114996/SARS-CoV-2-Umfrage-zeigt-bedingte-Impfbereitschaft>). Ressalva-se que esta percentagem vem variando nos últimos meses.

16 Com relação a patentes vinculadas a projetos espaciais (e muitas outras) vide o portfolio de patentes da Nasa (<https://technology.nasa.gov/patents>); sobre patentes de soluções técnicas para solucionar, de maneira geral, o problema de agrupar papéis, sugere-se ao leitor que vá ao link do Espacenet (<https://worldwide.espacenet.com/patent/>) e que procure no campo “search” por “paper clip”.

de incentivo a assumir riscos, porém, não é possível deduzir uma proteção do investimento ou, em outros termos, uma proteção contra o risco.

Apesar da vinculação do privilégio ao mercado e das consequências que daí naturalmente emanam, uma parte considerável da doutrina insiste em argumentar partindo do princípio de que o privilégio protegeria contra o risco e/ou estaria voltado a proteger o investimento¹⁷ ou até mesmo o lucro.¹⁸

O destaque nesta oportunidade é necessário porque a premissa de que o sistema de patentes protege contra o risco e/ou está voltado a proteger o investimento gera a ilusão de que os interesses econômicos dos titulares de privilégios estariam em relação de harmonia com o fim perseguido pelo sistema de patente, o que não é necessariamente (ou mesmo geralmente) o caso.

Enquanto o agente econômico (inventor ou não inventor) atua no mercado com o fim de auferir lucro, o sistema de patente tem por objetivo o incremento do bem-estar social. Presume-se, neste passo, que a experiência do leitor como consumidor seja bastante para compreender a afirmação de que o desejo de lucro e o incremento do bem-estar social não andam necessariamente “de mão dadas”.

Também importante é apontar a inadequação de vincular a garantia do privilégio com a ideia de prêmio. Este é um aspecto que seduz a, incorretamente, encontrar a legitimação do direito de patente na proteção do trabalho ou na genialidade do inventor.

Em miúdos, se por um lado a intervenção do legislador na liberdade de utilização da informação tem por fim sanar a falha de mercado, ela implica,

17 No sentido de que o direito de patente protegeria o investimento, vide a Opinião do ilustre Prof. Carlos Ari Sundfeld (pág. 6), juntada aos autos da ADI 5.229, em análise: “A razão econômica dessa regra é assegurar, ao sujeito que logrou o reconhecimento estatal de seu invento, a fruição de período mínimo de exploração plena, forte, dos investimentos que fez, e eventualmente fará — agora com riscos controlados. É uma solução legal de estímulo e proteção aos investimentos.” [destaque acrescentado]. “

18 No sentido de que o direito de patente seria instrumento para proteger lucro, vide a Opinião do ilustre economista Samy Dana juntada aos autos da ADI 5.229, em análise: “Dessa forma, considera-se que na produção de novas tecnologias por empresas existe uma falha de mercado que impede que a quantidade produzida seja ótima do ponto de vista social. Uma economia sem algum mecanismo de proteger os lucros do empreendedor geraria uma quantidade sub-ótima deste novo conhecimento.” [destaque acrescentado].

por outro, em um custo social que se desdobra na exclusão temporal de utilização da informação.^{19 20}

- 19 Na lição de OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. A questão do domínio público, in Estudos de Direito de Autor e Interesse Público – Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, Fundação Boiteaux (2008), págs. 23 e 24, em http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf: “Pelo contrário: o direito exclusivo é uma exceção à liberdade natural. E como exceção, está rigorosamente dependente da sua justificação. Não pode ultrapassar em nada os fins que a justificam, porque caso contrário o benefício privado se faria à custa da liberdade social. O ‘alto nível de proteção’ do direito intelectual, incessantemente proclamado nos foros internacionais e repetido pelos interessados internos, não é uma evidência e nem uma via de sentido único. A proteção tem a sua medida rigorosamente demarcada pelos fins que a justificam. Inversamente, o domínio público não é nem exceção nem resto. É a situação normal, mais, o objetivo para que se tende, para que o espaço de diálogo social e de liberdade de acesso a cultura não sofram entraves desnecessários. Por isso, esta liberdade natural não pode ser restringida sem razão ponderosa que o justifique.”
- 20 O presente Estudo não é o lugar adequado para desenvolver o assunto, mas importa frisar que o tema patentes e incremento de bem-estar social é muito mais complexo do que a afirmação generalizada de que a concessão do privilégio gera desenvolvimento econômico e tecnológico faz parecer. Em determinadas situações a afirmação parece ser correta, em outras não. Como exemplo negativo cita-se o fenômeno de criação de patent thickets, um emaranhado de patentes que se sobrepõem e que funciona como barreira de entrada nos mercados. Sobre o fenômeno vide https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311234/ipresearch-thickets.pdf. Considerando a conclusão de MACHLUP, transcrita a seguir, o tema direito de patente deve ser sempre tratado com muita sobriedade. As palavras de MACHLUP, Fritz. An economic review of the patent system (1958), https://cdn.mises.org/An%20Economic%20Review%20of%20the%20Patent%20System_Vol_3_3.pdf: “If we did not have a patent system, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge of its economic consequences, to recommend instituting one. But since we have had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge, to recommend abolishing it.” Note-se, porém, a seguinte ressalva do próprio autor: “This last statement refers to a country such as the United States of America—not to a small country and not a predominantly nonindustrial country, where a different weight of argument might well suggest another conclusion.” Ainda, no sentido de que o sistema de patente seria um “mal necessário” (necessary evil), vide os trabalhos de Schumpeter (The Theory of Economic Development. Harvard University Press, 1934), Nelson (The Simple Economics of Basic Scientific Research. Journal of Political Economy, 67(3), 297-306, 1959) e Arrow (Economic welfare and the allocation of resources for invention. National Bureau of Economical research: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors I: S. 609-626, 1962). A caracterização econômica do sistema de patente como “mal necessário” reporta à contraposição da garantia de uma posição concorrencial exclusiva ao inventor ao sistema econômico regido por livre concorrência e livre iniciativa. Não há, assim, na expressão “mal necessário”, conotação ideológica, como é aventado em alguns dos documentos juntados aos autos da ADI 5.229. Isto em conta as referências acima têm por fim acentuar as imperfeições do sistema de patentes: se em algumas situações logra funcionar bem como instrumento de incremento do bem-estar social, em outras o contrário ocorre.

Isto em conta, há várias teorias que procuram legitimar a intervenção. Não cabe discorrer em detalhes sobre elas, mas, de forma sintética, demonstrar que o direito de patente não se deixa justificar deontologicamente.²¹

A ideia de que o privilégio deve, por razões morais ou éticas, corresponder a um prêmio-compensação devido ao inventor por seu trabalho ou pela disponibilização do invento à sociedade, não é suficiente para explicar, por exemplo, porque, apesar da variação de qualidade de contribuições, a medida do prêmio é sempre a mesma (*one size fits all*). Ainda e de forma não exaustiva, considerando que o avanço tecnológico sempre ocorre “nos ombros” do conhecimentos e/ou tecnologias anteriores (i.e., por imitação), não parece ser possível determinar a dimensão precisa do trabalho ou contribuição do inventor. Ademais, não se explica porque, sob uma perspectiva meritória, só são agraciados com proteção legal os inventores de inventos que satisfazem os pressupostos de proteção e não aqueles que, no exercício de trabalho de pesquisas que exigem investimentos, fazem, por exemplo, descobertas, podendo as últimas serem socialmente muito mais valiosas do que as primeiras.²²

A consideração do privilégio como um meio para atingir um fim, qual seja o de sanar uma falha de mercado para, assim, promover o desenvolvimento econômico e tecnológico ou, em outros termos, o bem-estar social, permite legitimá-lo através de sua instrumentalidade ou utilidade. A perspectiva utilitarista, ao contrário da deontológica, é capaz de oferecer respostas satisfatórias às questões acima mencionadas.²³

21 De acordo com a classificação clássica de MACHLUP, ob.cit., haveriam quatro teorias voltadas a justificar a garantia do privilégio, quais sejam, a) a teoria do direito natural; b) teoria da recompensa, baseada na ideia de que à contribuição do inventor deve corresponder uma recompensa; c) a teoria do estímulo, baseada na ideia de que inventor só investiria esforços e dinheiro no desenvolvimento do invento se puder contar com um incentivo econômico (recompensa); d) teoria do contrato, onde à revelação e disponibilização do invento corresponderia o privilégio. O próprio autor oferece críticas as teorias.

22 Uma justificação deontológica é encontrada, por exemplo, na Opinião do ilustre Prof. Daniel Sarmento, (pág. 43), juntado aos autos da ADI 5.229 em análise. Transcreve-se: “A definição dos contornos dessa temporariedade envolve a necessidade de acomodação normativa de valores em tensão. Por um lado, quis o constituinte proteger a propriedade industrial. Nesse ponto, ele partiu da premissa de que, por razões de justiça, o investimento, trabalho e engenho do inventor devem ser recompensados (...)” [grifo acrescentado]. Nota-se, no trecho, ainda, a ideia de proteção de investimento, do trabalho e do engenho do inventor.

23 De forma sintética sobre as justificativas deontológicas e utilitaristas e com indicação de literatura sobre o tema vide OHLY, Ansgar, Einführung in das Recht des geistigen Eigentums, LMU.

3. Como afirmado, os direitos de exclusão de terceiros (tutela inibitória) da exploração econômica do invento e de obter compensação pela exploração econômica desautorizada do invento estão vinculados à atuação nos mercados. Isto em conta, deduz-se que o privilégio garantido no art. 5, XXIX, da Constituição brasileira pressupõe o mercado. É necessário, por consequência, compreender, por uma, o desenho jurídico dos mercados e, por outra, os efeitos do exercício do privilégio nos mercados.

No que tange ao desenho jurídico dos mercados reporta-se ao Art. 170 da Constituição brasileira. Nos termos do dispositivo a ordem econômica brasileira tem por fundamentos a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, visando a existência digna a todos e a justiça social, devendo, ainda, ser observado, entre outros, o princípio da livre concorrência.

A expressão livre iniciativa expressa dois sentidos, i) o de liberdade de comércio e indústria e ii) o de concorrência livre. A seu turno, liberdade de concorrência, princípio vinculado a e, ao mesmo tempo, modelador da livre iniciativa, determina (regula) as condições de ingresso no mercado ao supor, na lição de GRAU, “desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal”.²⁴

Uma ordem econômica assim estruturada indica uma organização econômica pautada pela lógica de economia de mercado. Economia de mercado implica, como acima indicado, na livre negociação e troca de bens e serviços nos mercados.

No contexto da economia de mercado o vocábulo concorrência (de concorrer, do latim cum = junto e currere = correr) supõe, por uma, a existência de pelo menos dois agentes econômicos disputando um mesmo mercado (pluralidade de agentes econômicos) e, por outra, a possibilidade (liberdade) de participação na “corrida”.

A liberdade de participar da “corrida” implica não apenas na oportunidade do agente econômico dela tomar parte (livre concorrência), visando a promoção de sua própria empresa e, especialmente, o lucro, mas, ainda, é o fator que legitima o seu resultado, que culmina na seleção dos agentes econômicos mais aptos (eficiência econômica), o que gera, por fim, o desejado incremento do bem-estar social.

24 GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica*, 15ªed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 244.

Evidentemente, a legitimidade desse processo de seleção dos agentes econômicos mais aptos, que pode até mesmo significar a eliminação do concorrente, pressupõe que os agentes econômicos que disputam um mesmo mercado atuem com base em esforços próprios, i.e., por meio de prestações positivas.

Na economia de mercado a distribuição de riqueza está vinculada ao desempenho dos agentes econômicos, de modo que não se questiona serem eles merecedores ou não merecedores da posição econômica que porventura ocupem. Em outras palavras, as liberdades de atuar e concorrer nos mercados pela preferência dos consumidores, em combinação com a garantia da propriedade privada, legitimam o lucro e o acúmulo de capital individual.

A contrapartida à legitimidade do lucro e acúmulo de capital ganha expressão na responsabilidade do agente econômico pelos riscos envolvidos em sua atuação econômica. Se por um lado ele é livre para decidir sobre a conveniência e a melhor forma de disputar um mercado e, ainda, para optar pela estratégia de atuação mais adequada, o que implica em tomar decisões econômicas, como, por exemplo, a de investir no desenvolvimento de novas tecnologias, por outro lado ele será o único responsável pelo risco vinculado a essas decisões.

A concorrência é responsável por trazer aos mercados uma maior variedade de produtos e serviços de melhor qualidade e a preços mais baixos, de modo que é fator de geração de bem-estar social. Nesse contexto a liberdade de utilização da informação (leia-se a concorrência por imitação) não é nem proibida e muito menos indesejada. Indesejada só será quando e pelo tempo necessário a sanar a falha de mercado nos termos acima explicados.

Quando a retórica empregada tem por fim a proteção dos interesses dos agentes econômicos inventores, há o mau hábito de nivelar a concorrência por imitação a parasitismo. Recorda-se que o incremento do bem-estar social, finalidade perseguida pela garantia do privilégio, não ocorre com o ato de inventar isoladamente considerado, mas antes é consequência de um processo que envolve a possibilidade de concorrência por imitação ao fim da vigência da patente. Em um contexto onde, faltando a possibilidade de concorrência por imitação, só houvesse privilégios ou privilégio demasiadamente longos, o mercado restaria “emperrado” e a economia centralizada nas mãos de poucos (os inventores).

4. Implicando a noção de mercado em pluralidade de agentes econômicos, a garantia do privilégio afeta diretamente os interesses dos agentes econômicos

que atuem no mesmo mercado que o do inventor.²⁵ À vantagem do titular do privilégio sempre corresponderá a desvantagem do agente econômico concorrente.

Constituindo o privilégio em direitos de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento, bem como de exigir compensação por sua exploração econômica não autorizada, enquanto valer o privilégio o concorrente não poderá competir pela via de preços ou qualidade melhores, pois que isso implicaria na reprodução do invento, mas apenas pela via da inovação. Nesse sentido diz-se que, na perspectiva do concorrente, a concorrência por imitação – fora das hipóteses legais exemplificativas (e.g. art. 43, da Lei 9279/96 ou art. 46 da Lei 9.610/98) – resta proibida durante a vigência do privilégio. Isto não implica, porém, pressuposta a possibilidade do agente econômico poder informar suas decisões econômicas, em uma impossibilidade geral de concorrência. De outra forma, o privilégio poderá limitar a concorrência, mas nunca gerar efeitos que coloquem em risco a preservação dos mercados.

A asserção exige a compreensão do conceito de instituição.

De acordo com PIPER, “instituição é uma organização [Einrichtung] que estrutura, de forma duradoura, a ação social [comportamentos] em áreas de relevância social, a regula normativamente e a legitima por meio de referências de significado e valor.”²⁶ (o acréscimo entre colchetes não está no original)

Na lição de BERGER e LUKMANN,²⁷ comportamentos são ações paутadas em informações contextualizadas na forma de interação social, na interação do homem com a natureza etc., continuamente repetidas. A repetição do comportamento leva à formação de um modelo. O modelo, a seu turno, significa economia de forças, no sentido de que evita o esforço psíquico vinculado ao ato de decisão, o que, por sua vez, permite ao indivíduo se concentrar na descoberta de algo novo. A transformação de um comportamento em um

25 Faz-se referência, neste passo e de memória, à lição do Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa no que tange à poliedria da relação jurídica, que toca diversos núcleos de interesses relevantes. Nesse sentido os atos vinculados ao direito de patente impactam não apenas àquele que depositou um pedido de patente, mas também aos interesses do agente econômico concorrente, do consumidor, do Estado, enfim, da sociedade em geral.

26 PIPER, R., Institution, in *Soziologie Lexikon*, (org. Reinhold), 4ª edição, 2000, München, Wien, Oldenburg, pág. 295.

27 BERGER, Peter L./ LUCKMANN, Thomas. *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit*, 22ª edição, Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, (2009).

modelo é, assim, socialmente vantajosa, o que explica sua internalização, ou institucionalização, pelo grupo social.

Em outras palavras, porque a transformação de um comportamento em um modelo é socialmente vantajosa, o comportamento passa a funcionar como referência de significado e valor.

Transmitido então às gerações seguintes, o comportamento ganha roupagem de valor coletivo, passando, a partir deste momento, a servir como determinante externa de ação social para as gerações futuras.

O conceito de instituição reporta a esses valores coletivos que servem de determinantes de comportamento ou, de forma simples, instituições determinam, a longo prazo, o que deve ser feito.

Ao determinarem as formas de comportamento (“o que deve ser feito”) as instituições oferecem segurança, tornam os processos sociais mais compreensíveis e previsíveis, permitindo aos indivíduos orientarem suas ações, fazerem planos e cálculos. Para além disso, elas cumprem com a função de assegurarem as estruturas sociais.

O mercado é uma instituição jurídica.

Nas palavras de GRAU, reportando à lição de IRTI:²⁸

“O mercado (...) é uma ordem, no sentido de regularidade e previsibilidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado.”

Também a concorrência é instituição jurídica. KLEIN a explica através de contraposição aos conceitos de conflito e luta, pois que concorrência pressupõe um acordo mútuo quanto a um *modus vivendi* pautado no respeito às “regras de jogo”.²⁹

28 Reportando a lição de IRTI, Natalino. *L'Ordine Giuridico del Mercato*. Editori Laterza: Bari, 1998, p. 5: “Nessuno dubita che il mercato sia un ordine: taluni lo il chiarano esplicitamente, altri lo presuppongono o lo lasciano argomentare. Ordine, nel senso di regolarità e prevedibilità dell'agire: chi entra nel mercato - nel mercato di un dato bene - sa che l' agire, proprio e altrui, è governato 'da regole, e dunque che, entro la misura definita da codeste regole, i comportamenti sono prevedibili.”

29 KLEIN, Hans Joachim. *Konkurrenz*, in *Grundbegriffe der Soziologie*, (Org. Schäfers), 2001, Leske/Budrich, 7 ed., pág.187 s.

Ao pressuporem uniformidade de comportamentos e horizonte de previsibilidade e calculabilidade, as instituições em questão possibilitam e regulam o desenvolvimento das atividades econômicas o que, por fim, culmina na realização do fim estratégico de organização de produção de bens econômicos e sua distribuição.

Uma vez que a discussão sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único, art. 40, LPI, exigirá do leitor sólida compreensão do conceito de instituição, é prudente, neste passo, insistir em sua explicação, o que se faz por meio de uma ilustração.

Imagina-se uma competição de xadrez, onde os vencedores das partidas serão agraciados com um prêmio em dinheiro.³⁰ A competição está aberta a todos aqueles que dela desejem participar, de forma que a referência aqui é de “livre competição”.³¹

O jogo de xadrez se desenvolve com base em regras pré-determinadas, que estipulam o objetivo do jogo, qual seja a captura da peça do “rei” do jogador adversário, e convencionam os movimentos das peças no tabuleiro.

Na perspectiva do sujeito que se propõe a participar da competição, a convenção que regula os movimentos das peças não só modela o seu comportamento durante o jogo mas, ao mesmo tempo, dá ensejo à expectativa de que também o adversário modele o seu comportamento durante o jogo, adequando-o ao que foi previamente convencionado. Nesse sentido faz-se referência à uniformidade de condutas/comportamentos.

O ambiente de comportamentos modelados instaura uma situação de previsibilidade que, a seu turno, viabiliza aos jogadores calcularem suas jogadas, desenvolvendo táticas de jogo que lhes permitam, por fim, atingir o objetivo de capturar a peça do “rei” do adversário.

A referência à instauração de um horizonte de calculabilidade tem em conta esta situação de possibilidade de antecipação e desenvolvimento de táticas legítimas do jogo. Ademais, a noção de calculabilidade está vinculada à

30 A utilização de ilustração por meio de jogo de xadrez foi usada, em um contexto algo diverso, originariamente por KOENEN, Johannes / PEITZ, Martin. The economics of pending patents, CESIFO Working Paper N. 3657, 2011.

31 Evidentemente e a exemplo do mercado, a entrada na competição está aberta a todos apenas em teoria, pois que a participação dependerá de se saber como jogar xadrez.

de liberdade de jogo (ou de competição), pois que condução do jogo por meio de decisões próprias (liberdade) pressupõem realização de cálculos e o desenvolvimento de estratégias.

Em síntese, o agir de acordo com as regras do jogo em combinação com a expectativa de que também o adversário haja de acordo com elas (uniformidade de conduta) tem por consequência a instauração de um horizonte de previsibilidade.³² Nestas circunstâncias previsíveis os jogadores poderão, por meio de decisões próprias (liberdade) desenvolver táticas de jogo (horizonte de calculabilidade), por exemplo, planejando uma sequência de jogadas que idealmente culminará na captura da peça do rei do adversário.

Esta estrutura, por outra banda, é o que faz da interação de dois sujeitos frente a um tabuleiro um jogo de xadrez.

Na hipótese de comportamento não uniforme (arbitrário) de um dos jogadores, quando, por exemplo, ele movimenta as peças a seu bel prazer, contrariando as regras do jogo, a instauração do horizonte de previsibilidade restará prejudicada, o desenvolvimento de cálculos não será viável e, em consequência, o jogo não será possível.

Uma vez que a realização da competição de xadrez depende da possibilidade de jogo, afirma-se, ainda, que a atenção à uniformidade de comportamento e a consequente instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade é imprescindível para a realização (preservação) da competição.

A exemplo do jogo de xadrez, mercado e concorrência reportam a ordens que uniformizam comportamentos dos agentes econômicos viabilizando a possibilidade de desenvolvimento de cálculos econômicos (instaurado um horizonte de previsibilidade e calculabilidade) e, por fim, fazendo possível o exercício das liberdades econômicas. Por outro lado, também como no campeonato de xadrez, a preservação do mercado e da concorrência depende

32 Reporta-se, neste passo, à lição de **ÁVILA, Humberto**. Constituição, Liberdade e Interpretação. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 12: “Mas, para poder determinar quais atos deseja praticar e quais consequências quer e aceita suportar, é indispensável que ele esteja consciente e bem-informado a respeito das alternativas de ação de que dispõe e que possa determinar minimamente que consequências cada uma delas irá futuramente desencadear. Ter liberdade implica, portanto, saber sobre o que decidir, querer conscientemente decidir em determinado sentido e arcar responsavelmente com as consequências dessa decisão.”

da instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade. A falta desses elementos coloca em risco a própria instituição.³³

5. Para demonstrar os efeitos do privilégio no mercado lança-se mão, mais uma vez, de uma ilustração. Imagina-se o mercado de saca-rolhas. Especificamente, determina-se que neste mercado só seja oferecido um único tipo do produto, qual seja, o saca-rolhas manual.

Não sendo a solução técnica para o problema de sacar manualmente a rolha da garrafa objeto de uma patente, os agentes econômicos concorrem entre si oferecendo diferentes produtos (alternativas) que viabilizam sacar a rolha da garrafa pelo emprego de força. O diferencial entre os produtos é encontrado nos fatores qualidade e preço. O agente econômico que lograr ter a melhor performance nesse mercado será aquele que mais lucrará. O incremento do bem-estar social ocorre pela via da concorrência que, para o fim do presente Estudo, é denominada “de imitação” (variedade de produtos adotando uma mesma solução técnica = preço e qualidade melhores = incremento do bem-estar social).

Imagina-se, agora, que o agente econômico B, percebendo que os consumidores sem força nas mãos têm dificuldade no manuseio do saca-rolhas manual, reconheça uma oportunidade comercial e decida assumir o risco de investir no desenvolvimento de uma solução para o problema identificado, que resulta na técnica de sacar a rolha da garrafa por meio de uma alavanca. Satisfeitos os pressupostos de patenteabilidade, o agora inventor B será titular de um privilégio em relação à solução técnica incorporada no produto saca-rolhas de alavanca.

Enquanto durar o privilégio B será o único agente econômico autorizado a oferecer ao mercado saca-rolhas que incorporem a tecnologia de alavanca, pois que a concorrência por imitação, no que toca à solução incorporada no produto mencionado, está temporalmente proibida. Frente a esta vantagem concorrencial B poderá determinar o preço do produto que incorpora o invento sem precisar modelá-lo às forças de mercado (i.e., aos preços oferecidos por concorrentes).³⁴ Paralelamente ao saca-rolhas de alavanca, o saca-rolhas manu-

33 Reporta-se, neste passo, ao ilustre Ministro Eros Grau em Opinião juntada aos autos da ADI 5.229.

34 “Um princípio básico em microeconomia é que se os mercados são competitivos, os preços nesses mercados se aproximam do custo médio. Com apenas quatro grandes concorrentes, o mercado de freios antitrava provavelmente se encontra em um meio termo entre a concorrência perfeita e o monopólio.”, BESANKO, David & DRANOVE, D & SHANLEY, M & SCHAEFER, S. Traduzido por Christiane de Brito. *A Economia da Estratégia. 5ª Edição, Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 148.*

al continua a ser oferecido ao mercado, de modo que o consumidor que deseje abrir uma garrafa de vinho poderá optar por adquirir o saca-rolhas produzido por B (provavelmente mais caro) ou por um dos muitos produtos manuais oferecidos pelos agentes econômicos concorrentes (provavelmente mais baratos).

Imagina-se, agora, que o agente econômico C, percebendo haver demanda para saca-rolhas cujo manuseio não exige emprego de força nas mãos e, em razão do privilégio de B, consciente de não estar autorizado a competir oferecendo saca-rolhas com a tecnologia de alavanca por qualidade e preços melhores, decida assumir o risco de investir no desenvolvimento de uma nova tecnologia. Desenvolvendo uma solução técnica baseada em um mecanismo de pressão, também ele requer patente para sua tecnologia e, em sequência, lança no mercado um novo produto contendo a tecnologia protegida.

Supondo que C decida introduzir seu invento no mercado paralelamente à vigência do privilégio de B, a seguinte situação se coloca: o agente econômico B, o único a oferecer um produto para a demanda específica de consumidores sem força nas mãos, determina o preço do saca-rolhas de alavanca sem precisar se preocupar com as forças da concorrência. Com a entrada de C no mercado oferecendo um produto substituto para satisfazer a demanda específica, B, mesmo e apesar de ser o único autorizado a explorar economicamente a solução técnica de alavanca para o problema de sacar rolhas de garrafas, passa a estar sujeito às forças de concorrência em relação ao mercado formado pelos consumidores sem força nas mãos. A depender do preço estipulado por C para o produto que incorpora a tecnologia de pressão patenteada, B poderá ter de adequar o preço de seu produto.

Outra hipótese é que C, entendendo ser economicamente mais adequado, decida aguardar o fim da vigência da patente do concorrente B para iniciar a exploração econômica de seu invento.

Em um ou outro caso o desenvolvimento de estratégias econômicas por parte deste agente econômico pressupõe o conhecimento do fim do prazo de duração do privilégio de B.

Considera-se, ainda, a hipótese dos agentes econômicos que já atuavam no mercado oferecendo o saca-rolhas manual decidirem, em consideração ao fim da vigência do privilégio de B, iniciar com a exploração econômica da solução de sacar a rolha da garrafa por meio da tecnologia de alavanca. Na economia de mercado tocada pelo ritmo da livre concorrência este tipo

de decisão é desejado, pois que, como já repetido, variedade de produtos no mercado geram melhores preços e qualidade, culminando em incremento do bem-estar social. Ademais, como acima mencionado, o fim do incremento de bem-estar social pelo sistema de patente não é alcançado pela consideração isolada do ato de invenção e/ou pela sua divulgação (disponibilização) ao público, mas antes pela combinação dos elementos a) desenvolvimento de nova solução técnica, b) divulgação da nova solução técnica, c) privilégio, d) concorrência por imitação ao fim do privilégio.

Tendo em conta a ilustração do mercado de saca-rolhas é possível compreender a afirmação de que a relação do privilégio com as instituições mercado e/ou concorrência é caracterizada por complementaridade. Tal complementaridade não se deixa, porém, antever pela simples consideração dos institutos patente e mercado/concorrência, mas, ao contrário, só despontará nos casos em que haja, efetivamente, interação entre o privilégio e as estruturas do mercado e concorrência.³⁵

Além disso, como já se deixou antever, a complementaridade sempre pressupõe a possibilidade dos agentes econômicos, sejam eles inventores ou não inventores, de desenvolverem estratégias econômicas.

Não sendo possível atingir o fim de incremento do bem-estar social de forma estática, ressalta-se que a afirmação de que na falta de direito de patente não

35 Em um contexto de organização econômica centralizado, como, por exemplo, na Alemanha durante a fase de industrialização até a segunda guerra mundial com seus famosos cartéis, o privilégio não cumpriu com um papel complementar em relação à concorrência. Pelo contrário, o instituto do direito de patente serviu como uma arma poderosa para criar e consolidar a força de cartéis, criando barreiras que impediam a entrada nos mercados de concorrentes que não se curvassem às regras por eles impostas. A natureza jurídica de exclusividade do privilégio implica em um potencial instrumental natural de suporte para concentração de poder econômico. Esse potencial natural se manifesta, por exemplo, quando o privilégio é empregado em um contexto marcado pela inexistência de regras voltadas a preservar as estruturas institucionais econômicas ou, ainda, quando o privilégio é empregado de forma desvirtuada. Os cartéis alemães funcionavam com base em acordos através dos quais seus membros trocavam informações e se comprometiam a não atacarem suas patentes recíprocas. Entre outras consequências, o conluio gerou uma avalanche de pedidos de patentes fracos e/ou falhos, em relação aos quais não eram oferecidas objeções, perturbando, dessa forma, o exercício da atividade econômica dos agentes que não fizesse parte das “Verbände” daquele período. Sobre o papel do direito de patente nesta fase da história do país recomenda-se a leitura dos trabalhos de KRONSTEIN, Heinrich, quais sejam, *The Dynamic of German Cartels and Patents I e II*, estes e outros trabalho de KRONSTEIN, podem ser livremente baixados no seguinte endereço web: <https://www.ili.org/about/528-heinrich-kronstein-documents-and-publications-archive.html>

haveria incremento de bem-estar social e que a sociedade sairia prejudicada é tão verdadeira quanto postular que na falta de liberdade de concorrência ou de liberdade de informação o objetivo de incremento de bem-estar social não seria alcançado e a sociedade sairia prejudicada. O mesmo vale em relação à reclamação por segurança jurídica, pois que o usuário de informações, o agente econômico concorrente ou o inventor alimentam, em mesma medida, legítimo interesse nesse sentido. Considera-se, também, que o desequilíbrio na interação de qualquer um dos três elementos sempre implicará em efeitos sociais negativos.

Por fim, nota-se que a expressão monopólio e/ou monopólio legal é empregada nas Opiniões e Manifestações juntadas aos autos da ADI 5.529 reportando a diferentes conteúdos, quais sejam, monopólio em relação ao preço, monopólio em relação ao mercado relevante e monopólio sob uma perspectiva jurídica, desvinculada da econômica.

A referência a monopólio de preço tem em consideração a proibição de concorrência por imitação e sua consequência em relação à formação do preço, que é determinado pelo titular do privilégio e não pelo mercado.³⁶ Por outro lado, como a própria expressão já deixa antever, a referência ao privilégio como um monopólio de mercado implica na dominação do mercado, o que poderá ocorrer, por exemplo, quando não for possível ao agente econômico concorrer por superação.³⁷ Por fim, a expressão é ainda utilizada de forma meramente jurídica, desvinculada de seus efeitos econômicos, expressando uma exclusividade.³⁸

Retroatividade do direito de patente

6. Como mencionado no item primeiro do presente Estudo, o legislador, em obediência ao mandamento constitucional, determinou no Capítulo V, Seção I, sob o título “Dos Direitos” (no plural), o teor do privilégio temporário.

36 Assim o ilustre Prof. Gesner Oliveira, em Estudo econômico juntado aos autos da ADI 5.529.

37 Nos mercados de peças de reposição must-match, por exemplo, a concorrência por superação de desenhos protegidos não é possível, de forma que, nestes casos, a referência a um monopólio de mercado será correta. Vide GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE) in Revista Eletrônica do IBPI, https://ibpieuropa.org/?media_dl=327

38 Assim o ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève em Opinião juntada aos autos da ADI 5.229, pág.65.

De acordo com os arts. 42 e 44 a LPI garante ao titular do privilégio um direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o invento e um direito de obter compensação pela exploração econômica indevida do invento.

Nos termos do art. 8 LPI é patenteável o invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A exigência de satisfação de pressupostos legais modela qualitativamente a concessão do privilégio, de forma que a garantia de proteção só será justificada quando um determinado nível de contribuição tecnológica estiver presente no invento.³⁹

Considerando ser garantido a qualquer um que julgue ser autor de um invento patenteável o direito de oferecer à Autarquia um pedido de patente,⁴⁰ haverá concorrência de pedidos de patente que terão, ao fim do exame técnico, destinos diversos: uma parte deles não culminará na concessão de um direito de patente, enquanto outra parte gerará privilégio. Uma vez que a verificação de satisfação dos requisitos de patenteabilidade pressupõe a realização de um exame técnico, este evento sempre antecederá a concessão.

Ocorre, porém, ao contrário do que seria intuitivo apreender, que o termo de vigência do privilégio temporário não se inicia na data de sua concessão, mas, de acordo com o Art. 40, caput, LPI, na data do depósito. Em outras palavras, no sistema de direito brasileiro o termo de início de vigência do direito de patente não coincide com o momento de sua concessão.

A concessão do privilégio é um ato administrativo constitutivo. O ato administrativo será perfeito quando não for nulo. Por outra banda, ele será eficaz quando apto a produzir os efeitos que dele se espera e que lhe são inerentes.

Geralmente, a eficácia do ato administrativo tem início quando o ato se torna perfeito. Porém, por determinação legal, sua eficácia poderá ser estabelecida em momento anterior à sua perfeição, i.e, retroativamente.

Assim ocorre no sistema de patentes brasileiro onde, por determinação legal (art. 40, LPI), a eficácia do ato de concessão do privilégio é estabelecida

39 BARBOSA chamou esse nível necessário de contribuição tecnológica de “contributo mínimo”. A esse respeito vide BORGES BARBOSA, Denis / SOUTO MAIOR, Rodrigo / TINOCO RAMOS, Carolina. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010.

40 A afirmação é consequência da letra do Art. 5, XXIX, Constituição brasileira.

em um momento anterior à sua perfeição, nomeadamente na data de depósito do pedido, de modo que o privilégio garantido produz efeitos retroativos.

Retroagindo a eficácia do ato de concessão do privilégio à data do depósito do pedido de patente, retroagem os direitos elencados nos Arts. 42 e 44 LPI. Destaca-se, neste passo, para além do fato do legislador ter determinado a retroação da patente como um todo no caput do art. 40, o que implica na consideração de ambos direitos elencados na Seção I, Capítulo V, LPI, que o direito de exigir compensação pressupõe o direito anterior de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento. Em outras palavras, há dever retroativo de reparar porque, também retroativamente, há direito de impedir terceiros da exploração econômica do invento.

Ocorre, porém, que o exercício retroativo do direito de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento será impossível, pois que impedir alguém de fazer algo implica que o ato que se impede esteja ocorrendo no presente ou que vá acontecer no futuro. Isto em conta, o direito de impedir terceiros só poderá ser exercido para ações presentes e/ou futuras. Outra é a situação que se coloca em relação ao direito de obter compensação, que pode ser exercido também em relação a atos ocorridos no passado.

Isto posto destaca-se ser necessário não confundir a possibilidade retroativa de exercício do direito com a eficácia retroativa do ato administrativo.

A vigência do direito de patente, i.e., o espaço de tempo durante o qual persistem efeitos jurídicos (poder de impedir terceiros e exigir compensação), inicia-se retroativamente na data do depósito do pedido de patente, de forma que o depositante, até o momento da concessão da patente, apenas contará com expectativa de vir a ser, no momento da (futura) concessão, titular do privilégio.

Em síntese, a fase retroativa do direito de patente é caracterizada pela possibilidade de exercício de um único poder, qual seja o de exigir compensação pela exploração econômica indevida do invento. Por outro lado, durante a fase que se estende do momento da concessão até a expiração do privilégio, o titular do privilégio poderá exercer dois poderes, qual sejam o de exigir compensação pela exploração econômica do invento e de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento. As fases que antecedem a concessão, i.e., aquela que se inicia com o depósito do pedido de patente e segue até o momento da concessão (fase de pendência administrativa do pedido de patente), e aquela que se inicia com a expiração do privilégio são caracterizadas

pela ausência de poderes em relação ao invento. No que tange à primeira só há expectativa de direito. Em relação à segunda, com a expiração do privilégio os poderes se extinguem, de forma que não se há de falar em privilégio, seja de fato ou de direito. O mesmo se afirma em relação à hipótese de haver um lapso de tempo entre o fim do privilégio e a entrada do primeiro concorrente no mercado relevante, ou no caso de nenhum concorrente desejar explorar economicamente a solução técnica não mais protegida. A situação aqui é meramente circunstancial. No máximo, poderá haver uma situação privilegiada, mas nunca privilégio.

7. Convém, ainda, esclarecer sobre a qualificação da proteção durante o período de pendência da patente como “precária” ou “fraca” e como “forte” para o período abrangido após a concessão do privilégio até sua extinção.

Antes da concessão, como acima demonstrado, não há direito.⁴¹ Depois da concessão retroagem os direitos elencados no Título 5, Seção I, da LPI. Uma vez que o exercício do poder de excluir terceiros não é possível em relação ao passado, retroativamente o titular do privilégio só poderá exercer o poder de exigir compensação pela exploração econômica indevida de seu invento.

A referência a uma proteção “precária”, “fraca” ou “forte” está, assim, necessariamente vinculada a i) perspectiva do inventor e ii) à quantidade de poderes que podem ser exercidos em relação ao invento.

Em miúdos, retroativamente, da data do depósito até a concessão, só será possível ao titular do privilégio exercer um poder, qual seja o de exigir compensação pela exploração econômica indevida do invento; da concessão até a extinção o titular do privilégio poderá exercer dois poderes, o de impedir terceiros de explorarem economicamente seu invento e de exigir compensação pela exploração econômica indevida de seu invento por terceiros.

Recorda-se, neste passo, que os efeitos do direito de patente não se desdobram em uma via de mão única, mas, em razão de sua natureza concorrencial, afetam também os interesses (legítimos) vinculados ao mercado (polideria da relação jurídica).⁴² Isto em conta e sob a perspectiva do agente econômico

41 Porém, sob uma perspectiva econômica, como bem destaca o ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève em Opinião juntada aos autos da ADI 5.229, o fato de não haver direito não implica que o depositante já não possa usar e gozar do invento durante a fase de pendência da patente, pois que poderá celebrar contratos de licença de exploração ou ceder o mero pedido.

42 Vide nota 25 supra.

concorrente a proteção garantida ao titular do privilégio deverá ser classificada de outra forma, nomeadamente, como “forte” e “muito” forte.

A princípio, surpreende o recurso a este tipo de classificação, pois que nada acrescenta à discussão sobre a (in)constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. É possível que o apelo a ele se deva à dificuldade de compreensão do mecanismo de retroatividade ou que esteja, equivocadamente, como será demonstrado a seguir, vinculado aos efeitos econômicos dos poderes em causa.

A falácia de generalizações precipitadas

8. O discurso centrado meramente na defesa dos interesses dos inventores é curiosamente e comumente marcado pelo fenómeno de falácia de generalização precipitada.⁴³

O problema de conclusões generalizadas precipitadas parece estar vinculado à compreensão estática do direito de patente ou, por outra perspectiva, na não consideração do direito de patente em sua instrumentalidade concorrencial.

A preocupação com a compreensão dinâmica do sistema de patente, um aspecto central no presente Estudo, pede que seja dado destaque aos riscos lógicos de um discurso desenvolvido estaticamente. Isto em conta, lança-se a seguir mão de um trecho da Opinião proferida pelo ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho como base de análise. Destaca-se, nesse passo, que a escolha do texto se deveu ao seu valor ilustrativo. Ainda, frisa-se com ênfase, apesar de discordância teórica, o grande respeito ao profissional autor da passagem que se transcreve:

“Primeiro cenário: uma empresa fabricante de equipamentos industriais – a Indústrias para o Mundo Novo S.A. (IMN) – desenvolve em seu departamento de projetos e engenharia um novo sistema de refino de petróleo, que aumenta sensivelmente a eficiência e reduz a poluição ambiental. Para implementar o processo, há que redesenhar o layout de toda a fábrica. Isto é, o projeto só pode ser implementado no momento da construção de uma nova refinaria – algo que, dependendo da dimensão da unidade industrial,

43 Fala-se em falácia de generalização precipitada quando, a partir de uma amostra da realidade, conclui-se de forma generalizada. Assim, por exemplo, no seguinte raciocínio: conheço um alemão que gosta de beber cerveja, logo todo alemão gosta de beber cerveja. O fato de um alemão gostar de beber cerveja não permite concluir, sem um levantamento dos hábitos de consumo de bebidas entre alemães, que todos os alemães gostam de beber cerveja.

leva de 4 a 5 anos para concluir, desde a elaboração do projeto até ao “girar da chave” para colocá-la em funcionamento.

Pois bem. A empresa IMN depositou um pedido de patente no INPI em 2 de janeiro de 2000, reivindicando a exclusividade para o processo. Em 2012, a autarquia concedeu e expediu a patente. Isto é, quando a patente foi concedida, faltavam oito anos para a sua extinção.

Mas, entretanto, durante o período de pendência do pedido de patente, nenhuma empresa petrolífera no Brasil lhe pediria uma licença para usar a invenção, pois a incerteza quanto à concessão da patente tornaria o investimento muito arriscado. Com efeito, a garantia da exclusividade é essencial em se tratando de produtos de baixo preço unitário, e levando em consideração o elevadíssimo custo da ereção da usina. A possibilidade de pedir danos retroativos, desde a data da publicação, oferecida pelo caput do art. 44 da LPI, não adianta de nada, pois essa possibilidade só existe caso a patente seja concedida. Se não o for, para quem investiu muito contando com a exclusividade para depois se ressarcir do investimento, não sobra nada.

Neste cenário, sobraria à IMN um prazo curto para fruir da exclusividade de sua invenção. Perante isto, é muito provável que a IMN não solicite patente, e mantenha o processo em segredo. Assim, a exclusividade que teria duração temporária, passará a valer indefinidamente, enquanto o segredo perdurar.

Ou pior: neste cenário, a IMN não inventará o processo de refino mais eficiente e menos poluente.

E é precisamente porque esta é uma triste realidade do panorama industrial brasileiro que o INPI promete acelerar o exame dos pedidos de patente relativos a inventos que reduzam a emissão de CO₂. O objetivo é de fazer com que os inventores neste campo não se sintam desmotivados pela ineficiência burocrática da autarquia.”

O direito de patente, já foi afirmado, é um instrumento de natureza concorrencial, servindo como instrumento de incentivo ao inventor para que assuma os riscos econômicos envolvidos no desenvolvimento de uma nova solução técnica.

Assim, considerando a dinâmica dos mercados, presume-se que a empresa IMN, antes de se lançar na empreitada de desenvolvimento de um novo sistema de refino de petróleo, proceda a cálculos para avaliação de custos, o que implicará no prévio planejamento temporal e financeiro de construção da refinaria, por exemplo, e para a avaliação dos riscos envolvidos nessa empreitada. Por con-

seqüência, supõe-se que a decisão de levar a cabo o projeto de novo sistema de refinamento de petróleo implicará no convencimento de que a solução técnica que se tem em planejamento culminará com a concessão do privilégio.

Apesar de convencida do potencial inventivo da solução técnica, a empresa IMN não terá, durante o período de pendência administrativa do pedido de patente, qualquer certeza quanto a concessão do privilégio. Isto implica em afirmar que da decisão de assumir um risco não emana qualquer direito.

O mesmo ocorreria, por exemplo, em relação ao agente econômico X, não inventor, que decidisse investir no aumento de seu parque industrial para duplicar a produção de seu produto. Também dessa decisão não emana qualquer direito voltado a proteger o investimento necessário à consecução do projeto.

O privilégio, como acima esclarecido, só é concedido em relação aos inventos que logram satisfazer os pressupostos de proteção. Assim, se o processo de refinamento implicar em uma contribuição tecnológica protegível, a Autarquia concederá a patente e a IMN será titular de uma vantagem concorrencial que se consubstancia, sob uma perspectiva jurídica, no exercício dos poderes de excluir terceiros da exploração econômica do invento e exigir compensação por sua exploração econômica não autorizada para o período após a concessão e do poder retroativo de exigir compensação para a fase em que a patente esteve pendente.

Caso contrário, i.e., se a patente não vier a ser concedida, a IMN não poderá contar com essa vantagem e terá, a exemplo do também investidor agente econômico X, de lutar no mercado relevante pela preferência do consumidor enfrentando a concorrência por imitação. Por essa razão afirmou-se diversas vezes no decorrer do presente Estudo que o direito de patente não é instrumento de proteção contra riscos. Na vida adulta ínsita da economia de mercado capitalista não existe imunidade a riscos.

Por outro lado, a possibilidade de garantia do privilégio está condicionada à satisfação dos pressupostos de proteção e não à realização de investimentos. A afirmação acima transcrita, no sentido de que a possibilidade de exigir compensação retroativa de nada adiantaria, pois que, na hipótese da patente não ser concedida, nada sobraria àquele que investiu muito contando com a exclusividade para depois se ressarcir do investimento, expressa um entendimento diverso, qual seja, o de que o investimento seria o estopim para a garantia do privilégio.

Outro aspecto que merece atenção está na afirmação de que “(...) durante o período de pendência do pedido de patente, nenhuma empresa petrolífera no Brasil lhe pediria [à MIN] uma licença para usar a invenção, pois a incerteza quanto à concessão da patente tornaria o investimento muito arriscado.”

Também à decisão de pedir licença de uso do invento da empresa MIN sucede uma avaliação econômica. Para informar esta decisão supõe-se que a empresa petrolífera vá, efetivamente, considerar o andamento do processo de exame de patente e, ainda, avaliar a utilidade do invento e a qualidade do pedido. Se o pedido for de boa qualidade, i.e., consubstanciando boas chances que a patente venha a ser concedida e, ainda, traduzir uma utilidade para a empresa petrolífera, será bastante provável que haja procura por licença de uso da solução técnica durante o período de pendência.

Caso contrário, é possível que a empresa petrolífera decida por não pedir licença de uso à MIN em razão do invento não ter a utilidade que seu inventor julga que tenha. Por outro lado, a incerteza quanto à concessão da patente pode estar relacionada à baixa qualidade do pedido, colocando em evidência a improbabilidade de que a Autarquia venha conceder proteção. Há ainda uma série de outros fatores econômicos e financeiros que podem ter relevância para a tomada de decisão da empresa petrolífera em relação à possibilidade de pedir licença de uso do invento da empresa MIN.

Em outros termos, a hipótese de que a empresa petrolífera não venha pedir licença à MIN para usar seu invento é uma possibilidade, entre várias outras, de modo que não é possível prever a partir dela, de forma generalizada, o comportamento da empresa petrolífera durante o período de pendência da patente.^{44 45}

44 A experiência prática com o direito de patentes faz possível afirmar que concessão de licença já durante o período de pendência não é exceção. O que efetivamente ocorre é que o preço negociado pela licença antes da concessão da patente é geralmente mais baixo do que aquele negociado após a concessão do privilégio. Note-se, porém, que este fato não permite deduzir pelo prejuízo do inventor, pois que é possível que o preço mais baixo negociado para a licença durante a fase de pendência administrativa seja suficiente para caracterizar um saldo positivo (lucro). Por outro lado, se é legítimo ao inventor desejar retirar o máximo de retorno econômico de seu invento, recorda-se que o ordenamento jurídico brasileiro não garante um “direito a lucro” ou um “direito a lucro máximo”.

45 Com o fim de demonstrar a necessidade da regra do parágrafo único do art. 40, LPI, como compensação pelo atraso nos exames pelo INPI (backlog) é feita menção, nos autos da ADI 5.229, à tecnologia ClearType da Microsoft, cuja patente foi concedida quando, decorridos 13 anos do depósito, a tecnologia já estava ultrapassada. Se por um lado o exemplo tem utilidade para ilustrar os efeitos do backlog em relação às tecnologias com ciclo de vida curta, por outro não permite

Com relação a assertiva de que a demora no exame implicaria em um prazo curto para a MIN fruir da exclusividade de sua invenção é importante relembrar que o privilégio, no direito brasileiro, é constituído por dois direitos, quais sejam, aquele previsto no art. 42 e outro elencado no art. 44. Como explicado, com a retroatividade do poder de exigir compensação o período completo de vigência do privilégio resta juridicamente protegido. A empresa MIN poderá, então, fruir da vantagem concorrencial em relação ao período integral da vigência da patente exigindo compensação por eventuais atos violadores de seu privilégio.

No contexto de discussão sobre a (in)constitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, LPI, é comum o entendimento de que em razão dos atrasos na condução dos exames pela Autarquia não seria possível ao titular fruir do privilégio ou que só seria possível dele fruir por um período curto. Para além do que se supõe ser dificuldade de compreensão do mecanismo de retroatividade paira, ainda, em torno do poder de exigir compensação, uma queixa no sentido de que ele não seria um instrumento suficiente a compensar as eventuais perdas econômicas vinculadas ao período de pendência da patente.

De plano, da demora da Autarquia na condução de exame técnico dos pedidos de patente não é possível concluir que o titular não poderia fruir economicamente do privilégio, ou que só poderia dele fruir por um período muito curto, pois que não há, entre a pendência do pedido de patente e a possibilidade de fruir economicamente do privilégio, uma relação de causalidade direta. A fruição econômica do invento durante a fase de pendência dependerá do interesse de agentes econômicos em negociarem licenças de uso do invento, ou do interesse do consumidor pelo invento oferecido ao mercado. A demora da Autarquia na condução do exame técnico é um mero fator que, a depender das circunstâncias, poderá influir na tomada de decisões econômicas.

No que toca à queixa de que o direito previsto no art. 44 LPI não seria suficiente para compensar as eventuais perdas econômicas vinculadas ao período de pendência da patente, recorda-se o fato da LPI oferecer critérios

demonstrar a razão de se reclamar a compensação em discussão, pois que não é fornecida qualquer evidência no sentido de que a Microsoft não tenha licenciado a tecnologia durante a fase de pendência do pedido de patente. Efetivamente, considerando a posição econômica da empresa no mercado relevante, a menção à tecnologia da Microsoft para o fim proposto não poderia ser mais infeliz, pois que as chances de que a tecnologia não tenha sido licenciada e que, consequentemente, a empresa não tenha fruído economicamente do invento, são praticamente inexistentes.

objetivos para o cálculo da compensação devida.⁴⁶ O destaque às palavras critérios objetivos tem por fim ressaltar que, se por um lado é legítimo aos inventores desejarem o máximo de lucro possível, a esse desejo não corresponde qualquer direito no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, é sempre necessário inquirir a natureza dos critérios que embasam a reclamação. Uma discrepância entre valores calculados com base em critérios objetivos e o desejo subjetivo de lucro não será fator suficiente para legitimá-la.

Na mesma medida em que não é correto do ponto de vista lógico afirmar, de forma generalizada, que durante o período de pendência a empresa IMN não fruiria de seu invento (a possibilidade de que empresas de petróleo contratem licença mesmo e apesar da pendência é real), também não é de boa lógica pressupor, de forma generalizada, que à concessão do privilégio corresponda fruição econômica do invento. Isto é assim porque não há, no mercado, qualquer certeza de que a empresa petrolífera, depois da concessão do privilégio, tenha interesse em acordar licença de uso da invenção da MIN. A razão disso poderá, por exemplo, estar vinculada ao desenvolvimento paralelo de um processo de refinamento de óleo muito melhor por um agente inventor concorrente.

Em síntese, da insatisfação (justificada ou injustificada) com a eficácia do poder de exigir compensação garantido na LPI não é possível concluir que o titular do invento não desfrute (retroativamente) de proteção também em relação ao período de pendência da patente.

A falácia da generalização precipitada também está presente quando, no trecho transcrito, presume-se que na impossibilidade de fruir do privilégio (uma afirmação que também revela uma falácia de generalização precipitada) o inventor manteria o invento em segredo ou até mesmo não se lançaria na empreitada de inventar. A decisão de assumir ou não assumir o risco de investir no desenvolvimento de nova tecnologia é complexa, abrangendo a consideração de uma série de fatores econômicos.

Por fim, retomando neste passo a classificação proposta no item anterior, concluiu-se não ser possível, sob uma perspectiva econômica, uma qualificação

46 LPI, Art. 210 - Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Ref- Lei

generalizada da proteção vinculada ao privilégio nas fases que antecedem e precedem sua concessão, pois que, se a intenção é qualificá-la, isto deverá ser feito pela análise caso a caso.

A boa compreensão do privilégio garantido no Art. 5, XXIX, Constituição do Brasil, exige considerar e entender a realidade dos mercados e o papel do privilégio como instrumento concorrencial.

9. Quanto maior o período de pendência de pedido de patente, maior o tempo marcado por incerteza quanto à concessão ou não concessão do privilégio. Esta incerteza afeta tanto o inventor como o seu concorrente. Porém, já se adianta, neste passo, que isto não significa que o atraso nos exames de pedidos de patente seja a causa da inconstitucionalidade que se reclama em relação ao parágrafo único, do art. 40 LPI.

Do ponto de vista jurídico o depositante de patente só será titular de direitos (retroativo e não retroativos) em relação a seu invento depois de concedida a patente.

Do ponto de vista econômico, já o pedido de patente gera efeitos que influenciam as decisões a serem tomadas pelos agentes econômicos inventores ou não inventores, pois que, concedida a patente, o então titular do direito poderá exigir retroativamente compensação por atos ocorridos durante a fase de pendência da patente, além da imediata cessação de qualquer ato de contrafação. Isto implica em não ser possível determinar durante a fase que antecede a concessão se a exploração econômica do invento é permitida ou não (recorda-se que o direito de pedir compensação está vinculado ao direito de impedir, cujo exercício não é possível no passado).

Assim, da mesma forma que inventor só saberá no futuro se pode ou não pode contar com o privilégio e se terá de lutar pela preferência do consumidor suportando a concorrência de imitação ou se munido da vantagem concorrencial, também o concorrente só saberá no futuro se a exploração econômica da solução para a qual se requereu a concessão do privilégio é ou não é permitida/proibida.

Isto em conta pedidos de patente têm por efeito gerar um fator de risco adicional que deverá ser considerado pelos agentes concorrentes para informarem suas decisões relativas a assumirem ou não assumirem riscos em suas atuações econômicas.

O fato dos pedidos de patente implicarem na geração de um risco adicional aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos de patente, a um valor estratégico.

Lembrando que os empresários atuam nos mercados buscando o lucro e que quanto menor a concorrência maior será a possibilidade de atingirem este objetivo, o depósito de pedidos de patente é economicamente vantajoso, mesmo que eles não venham a ser concedidos.

O artigo 40 e seu parágrafo único da Lei 9.279/96

10. A garantia de um privilégio em relação a inventos que satisfaçam os requisitos de proteção pressupõe um processo que se inicia com a proposição do pedido de patente.⁴⁷ Apresentado, o pedido será submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a de sua apresentação.⁴⁸ O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado.⁴⁹ A publicação do pedido poderá, porém, ser antecipada a requerimento do requerente.⁵⁰

O exame de mérito do pedido de patente, i.e., a verificação de satisfação dos pressupostos de proteção, deverá ser requerido pelo requerente ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.⁵¹ Concluído o exame será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.⁵² Por fim, a patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.⁵³

47 Art. 19 LPI.

48 Art. 20 LPI.

49 Art. 30 LPI.

50 Art. 30 LPI, parágrafo único.

51 Art. 33 LPI

52 Art. 37 LPI

53 Art. 38 LPI

Nos termos do art. 40 LPI a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Porém, de acordo com o parágrafo único do dispositivo, o prazo de vigência da patente de invenção não será inferior a 10 (dez) anos, e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Trazendo, nesse passo, um novo elemento ao raciocínio até aqui desenvolvido, qual seja o do período de vigência do privilégio, retoma-se a ilustração do jogo de xadrez.

Imagina-se uma competição de xadrez. Nos termos das regras de jogo será garantido ao jogador 'A' uma vantagem na partida em relação ao jogador 'B'. Propõe-se, então, duas formas de garantir ao jogador 'A' uma posição privilegiada no jogo, quais sejam:

1. o jogador B é informado que só poderá mover o seu bispo a partir do décimo lance da partida;
2. o jogador B é informado que não poderá mover o seu bispo durante, no mínimo, 10 lances da partida, mas não é informado a partir de que momento do jogo poderá começar a mover a peça;

Na perspectiva do jogador B a vantagem garantida ao jogador A na hipótese marcada com o número 1 possivelmente o levará a elaborar uma estratégia de jogo que viabilize, a médio prazo, compensar sua desvantagem para, no mínimo, permanecer no jogo para além dos 10 primeiros lances. Ademais, consciente do fato de que poderá usar seu bispo a partir do décimo primeiro lance, poderá planejar lançar mão da peça para, então, minimizar a desvantagem sofrida na primeira fase da partida.

Em outros termos, informado sobre qual peça não poderá mover e sobre a duração da proibição, i.e., conhecendo a dimensão de sua desvantagem, o jogador B contará com a segurança necessária para se lançar na competição de xadrez apesar de sua condição desvantajosa em relação ao jogador B.

Outra será a situação na hipótese marcada com o número 2. Faltando a informação sobre a dimensão exata de sua desvantagem em relação ao jogador A – no caso ele apenas está informado sobre sua duração mínima (10 lances) – não poderá elaborar cálculos, desenvolvendo uma estratégia que lhe permita compensar sua posição desvantajosa. Ainda, resta incerta (insegura)

a possibilidade de poder lançar mão de seu bispo no jogo, pois que este poderá terminar antes do evento que dará ensejo à contagem dos dez lances.

A gravidade dos efeitos da desvantagem do jogador B em relação ao jogador A nas hipóteses marcadas com o número 1) e 2) são, evidentemente, diversas. Na hipótese marcada com o número 1) o jogador B conta, apesar da desvantagem, com uma perspectiva razoável de permanecer no jogo (a liberdade de jogo é limitada). Na impossibilidade de proceder a cálculos e desenvolver estratégia de jogo a perspectiva de permanecer no jogo na hipótese marcada com o número 2) resta bastante reduzida, senão até mesmo impossibilitada.

A ilustração permite antever a importância do conhecimento da dimensão da vantagem concorrencial vinculada ao privilégio ou, em outras palavras, da desvantagem concorrencial no “jogo” do mercado.

Com a publicação do pedido de patente o concorrente do requerente, em paralelo com a ilustração oferecida, tem à sua disposição a informação sobre qual “peça” (solução técnica) recairá a vantagem de seu adversário. O mesmo, porém, não ocorre com relação à duração do privilégio.

Em miúdos, assim a arquitetura legal do art. 40 LPI e de se parágrafo único:

- no caput do artigo 40 são garantidos 20 anos de proteção a contar da data de depósito (15 anos para o modelo de utilidade),
- a seu turno, o parágrafo único determina que a proteção nunca será inferior a 10 anos a contar da data de concessão (7 anos para o modelo de utilidade) de forma que,
- se o procedimento de exame e concessão da patente de invenção ocorrer em um período menor do que onze anos, ou em um período menor do que 9 anos para os modelos de utilidade, a duração do privilégio será, nos termos do artigo 40 LPI, de 20 anos, ou de 15 anos para os modelos de utilidade,
- se, porém, o procedimento de exame e concessão da patente de invenção ocorrer em um prazo maior do que 10 anos para as patentes de invenção, ou maior de 8 anos para os modelos de utilidade, o prazo de proteção se estenderá para além dos 20 anos previstos no artigo 40 LPI e resultará da soma do tempo decorrido durante o processo de exame e concessão da patente, somado de 10 anos no caso das patentes de invenções e de 7 anos no caso dos modelos de utilidade

Supondo, então, que um pedido de patente venha a ser concedido pela Autarquia em um prazo de 5 anos, a duração do privilégio será de 20 anos (art. 40 LPI). No caso do processo de um pedido de patente ter consumido 12 anos, a duração do privilégio será de 22 anos (12 anos decorridos da data do depósito do pedido de patente até a concessão do privilégio pela Autarquia + 10 anos, como previsto do parágrafo único do artigo 40 LPI).

Da regra retira-se as seguintes consequências:

- o prazo de proteção determinado no art. 40 LPI, respectivamente 20 anos para as patentes de invenção e 15 anos para os modelos de utilidade, só vale em relação aos pedidos de patente de invenção examinados em um período inferior a 11 anos e, no que toca os de modelo de utilidade, examinados em um período inferior a 9 anos.
- com relação aos pedidos examinados em um tempo superior a 10 anos no caso da patente de invenção e superior a 8 anos no caso do modelo de utilidade, o prazo de duração do privilégio não é determinado, pois que será a soma do período de tempo consumido para proceder com o exame do pedido de patente somado de 10 anos (ou 7 anos nos casos dos modelos de utilidade);

Tendo em conta não ser possível prever, no momento do depósito do pedido de patente, quanto tempo a Autarquia necessitará para completar o processo de exame, só é possível afirmar, no que toca à duração (total) do privilégio, que ele durará, na melhor das hipóteses, 20 anos, podendo, na pior das hipóteses, estender-se pelo tempo.

Neste contexto, enquanto no caput do artigo 40 LPI o legislador determinou a duração total da vigência do privilégio, a seguir, com a introdução do parágrafo 40, a fez indeterminada, pois que, como acima explicado, ninguém será capaz de afirmar, no momento do depósito do pedido, seu prazo total de vigência.

Em outras palavras, enquanto nos termos do caput do Art. 40 LPI a resposta à pergunta “quanto tempo durará o privilégio garantido no Art. 5, XXIX da Constituição brasileira?” é 20 anos, o parágrafo único não mais possibilita oferecer uma resposta à questão. Destaca-se, neste passo, que a informação de que o privilégio duraria no mínimo 10 anos a contar da concessão (ou 7 anos para os modelos de utilidade) não é suficiente para a resposta que se pede com a proposição da pergunta.

Imaginando que a questão sobre a duração total do privilégio fosse uma pergunta de um teste de matemática, a demonstração da resposta seria a seguinte:

- Início de contagem do prazo de vigência do privilégio = data do depósito
- X corresponde tempo do procedimento administrativo
- prazo mínimo a partir da concessão = 10 anos
- $\rightarrow X + 10 = ?$

Indicar a duração total do privilégio implica em conhecer o valor de X. Enquanto este elemento não for conhecido, não será possível fornecer uma resposta à questão proposta. Considerando que a variável só será conhecida no momento da concessão, enquanto durar a fase administrativa do pedido os agentes econômicos não estarão informados sobre a duração do privilégio, estando em situação semelhante ao jogador B na hipótese acima marcada com o número 2.

Nota-se, como foi demonstrado em Opinião juntada aos autos da ADI, que o tempo do procedimento administrativo nunca é determinável.⁵⁴ Considerando o papel essencial da informação sobre a duração do privilégio como elemento essencial para que os agentes econômicos, sejam eles inventores ou não inventores⁵⁵, possam proceder a cálculos e desenvolver estratégias eco-

54 Vide página 10 da Opinião do ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho juntada aos autos da ADI 5229.

55 Recordando que os interesses dos titulares de privilégio não são necessariamente harmônicos com o objetivo perseguido com a garantia do privilégio, insta questionar a legitimidade do discurso de defesa da constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 LPI em nome de toda a classe de inventores. Como demonstrado acima com a ilustração do mercado de saca-rolhas, o dispositivo em crítica tem o condão de prejudicar a tomada de decisões estratégicas quando a concorrência ocorre por superação de tecnologia patenteada de inventor concorrente. Vide a discussão que envolveu a implementação do Acordo do TRIPS nos Estados Unidos da América, implicando na alteração da contagem do prazo de vigência da patente de 17 anos da data de sua concessão para 20 anos contados da data do depósito. Destaca-se, neste contexto, o conteúdo de uma manifestação do Comitê de Tecnologia e Inovação da Conferência de Pequenas Empresas, realizada em 24 de julho de 1995. Manifestando-se contra a proposta H.R. 359 (Dole/Rohrabacher), que propunha garantir um prazo mínimo de patente de 17 anos contado da concessão do privilégio ou de vinte anos contado da data do depósito, devendo prevalecer o mais longo, transcreve-se: “Entre os delegados da Seção de Tecnologia e Inovação incluem-se representantes de empresas envolvidas com patentes e invenções. A agenda deste Comitê inclui a discussão sobre o direito de patente nacional. Nós, que presidimos o presente Comitê, desejamos informar que os delegados apoiam o GATT e se opõem especificamente à disposição que permite que os termos da patente sejam baseados na data de concessão, pois que isso elimina os incentivos para o requerente processar o pedido de patente rapidamente. O tempo é extremamente importante para pequenas empresas preocupadas com o desenvolvimento e comercialização de tecnologia. Não

nômicas, insta reconhecer a importância de a lei sempre fornecer um prazo determinado de duração total do privilégio.⁵⁶

11. Neste passo é importante trazer à baila a questão dos “certificados complementares de proteção”. A comercialização de alguns tipos de produtos, como os medicamentos, por exemplo, está sujeita, por razões de segurança, à expedição de autorização de comercialização. Considerando que o processo administrativo que antecede a expedição de autorização de comercialização toma tempo, a legislação europeia, por exemplo, garante aos titulares de patente a possibilidade de requerer uma extensão da proteção da patente por até 5 anos.

Na União Europeia, como no Brasil, o prazo de vigência da patente é de 20 contado da data do depósito. Para os casos em que a exploração econômica do invento está condicionada à emissão de autorização de comercialização será possível requerer uma extensão de até 5 anos. Assim, por exemplo, o agente econômico europeu que deseje elaborar sua estratégia de entrada no mercado explorando economicamente a patente de um medicamento depois de extinto o privilégio poderá proceder a cálculos e desenvolver suas estratégias informado da duração do tempo do privilégio, que será de, considerada a hipótese de extensão por requerimento de proteção complementar, no mínimo 20 e no máximo 25 anos.

desejamos voltar a um sistema que cria incentivos para atrasos nos exames por parte de qualquer pessoa. Votamos para não apoiar o H.R.359 porque ele recompensa o atraso do requerente e nos move para longe de um padrão internacional.” (tradução livre). O texto transcrito é encontrado em Patents Legislation: Hearings Before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property of the Committee on the Judiciary House of the Representatives. By United States. Congress. House. Committee on the Judiciary. Subcommittee on Courts and Intellectual Property, pág. 159.

56 Há quem argumente que também o Direito de Autor não oferece um prazo determinável de proteção, de modo que a indeterminação do privilégio seria comum na ordem jurídica brasileira. Sem alongar na apreciação do instituto jurídico, o que extrapolaria os limites do presente Estudo, destaca-se que, ao contrário do direito de patente, a legitimação do direito de autor é encontrada na pessoa do autor. Consequência disto é a garantia expressa de dois feixes de prerrogativas, quais sejam as morais (direito pessoal) e as patrimoniais. Evidentemente, as prerrogativas morais, porque vinculadas à pessoa do autor, acompanham o autor durante toda a sua vida. A vida, a seu turno, é um fator naturalmente indeterminado. A proteção autoral, por conseguinte, é vitalícia. No que toca os direitos patrimoniais, perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Ao contrário do direito de autor o direito de patente não está diretamente vinculado à pessoa do invento, de modo que o argumento não é efetivo para sanar o problema da não determinação do prazo total de duração da patente introduzido pelo parágrafo único do art. 40, LPI.

Voltando a atenção ao parágrafo único do art. 40, LPI, nota-se, em relação à estrutura da regra que dá corpo aos certificados complementares de proteção, pertinentes a atos das ANVISAs locais, mas jamais dos INPI's mundo afora, uma diferença importante: enquanto o primeiro faz o período de vigência do privilégio variável e, portanto, não determinável, o segundo fornece a informação quanto à duração da proteção. Por outra via, enquanto na primeira hipótese falta aos agentes econômicos uma informação essencial para informarem suas decisões econômicas, na segunda hipótese eles contam com ela.⁵⁷

Por outro lado, privilégio e a autorização de comercialização não se deixam confundir. O primeiro garante a seu titular uma vantagem concorrencial nos mercados, o segundo garante ao titular um direito de comercializar, de forma que uma eventual mora da agência sanitária em nada se confunde com a ineficiência do INPI.⁵⁸

Evidentemente, o parágrafo único do Art. 40 LPI não toca a questão de autorização de comercialização ou, em outros termos, a compensação protetiva nele prevista está vinculada ao direito de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento e de exigirem compensação pela exploração indevida, e não ao direito de comercializar. Isto se deixa inferir não apenas do fato de o dispositivo fazer referência expressa ao INPI, mas também pelo fato de que a regra nele prevista atinge todas as classes de inventos, o que inclui os inventos cuja comercialização não está vinculada a autorização especial.

Em síntese, o parágrafo único do art. 40 LPI foi introduzido para compensar o inventor pelo atraso nos exames de pedidos de patente (backlog), i.e.,

57 É neste sentido que é feita referência ao mecanismo de compensação em discussão como uma “jabuticaba”.

58 Vide BARBOSA, DENIS Borges. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, 2013. “Em síntese, a patente cobre a exclusividade da tecnologia reivindicada; o SPC [Certificado de Proteção Especial, i.e., autorização de comercialização] somente o produto registrado. Como o produto é registrado alhures, só lá a exclusividade será ampliada, pois não há objeto possível em face de uma patente emitida no Brasil. Em segundo lugar, a proteção suplementar (a legislação comunitária e nacional evita com ênfase chamara proteção de “patente”) é eventual, e resulta em cada caso de razões completamente independentes da concessão da patente. Só há SPC se o registro sanitário demorar. Assim, a natureza desse Certificado é indenizatória, compensação de uma mora da Administração, em propósito absolutamente diverso da concessão patentária, e não consequência da simples revelação da tecnologia ao público.” (texto entre colchetes adicionado).

pela ineficiência do processo de exame do pedido de patente, e não pelo tempo envolvido no procedimento de concessão de autorização de comercialização.⁵⁹

12. Duas outras teses desenvolvidas no contexto da discussão sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, LPI, merecem menção.

Por uma, há quem defenda que a referência à vigência da patente no caput do art. 40 da LPI estaria restrita ao período em que o titular pode exercer o direito de excluir terceiros da exploração econômica de seu invento e não àquele retroativo, em que, impossibilitado de exercer a exclusão, só poderá exigir compensação.

Se a referência à vigência da patente no dispositivo mencionado só abarcasse o tempo em que o titular pode exercer o direito de exclusão, então seria imperativo inferir que a vigência da patente se iniciaria com sua concessão.⁶⁰

Seguindo com o raciocínio, haveria, então, dois tipos de proteção. Presupondo eficiência da Autarquia na condução do exame técnico a vigência da patente estaria determinada no caput do art. 40, de modo que seria de 20 anos a contar da data do depósito do pedido de patente. Caso contrário, i.e., na hipótese do exame se estender pelo tempo, a vigência seria contada a partir da concessão da patente e seu prazo seria, de acordo com a letra do parágrafo único do art. 40, de, no mínimo, 10 anos

Sem aprofundar na crítica de que uma interpretação deste tipo não parece possível frente à estrutura da LPI e, ainda, ao fato de fazer impossível saber, no momento da data do depósito, quando a vigência do direito se iniciaria, de forma que, como será demonstrado a seguir, a inconstitucionalidade do preceito persis-

59 Não sem manifestar, mais uma vez, a devida consideração a Opinião do ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho, destaca-se, na didática ilustração com a empresa “Medicamentos para Salvar a Vida” (MSV), pág. 5, confusão entre o privilégio garantido no Art. 5, XXIX, Constituição do Brasil e autorização de comercialização. O (evidente) objetivo do parágrafo único do art. 40, LPI, não é compensar o inventor por um eventual atraso no exame de requisito de segurança, o que condiciona a emissão de autorização de comercialização, mas antes compensá-lo pelo atraso do INPI na condução de exame técnico voltado a constatar a satisfação dos pressupostos de proteção pelo direito de patente.

60 De acordo com BARBOSA (2013), nota 57, supra, a legislação brasileira pertinente de 1945 e 1969 determinava que o prazo de vigência da patente no Brasil era de 15 anos contado da concessão do privilégio. Por outro lado a legislação de 1967 determinava quinze anos a partir da concessão, se essa se desse a mais de cinco anos do depósito. A alteração no termo inicial da vigência da patente da data de concessão para a data do depósito do pedido de patente na legislação subsequente, de 1971, deveu-se aos problemas criados pelo sistema anterior, que implicavam em privilégios de duração muito alongada, são ilustrados por BARBOSA no trabalho citado.

tiria, surpreende ter passado despercebido àqueles que defendem tal tese que o prazo de 10 anos de vigência da patente confrontaria o art. 32 TRIPS, acordo que faz parte da ordem jurídica brasileira por força do Decreto 1.355/94.⁶¹

A lição primorosa de Carlos Maximiliano cai aqui como uma luva e, de forma sintética, diz tudo o que deve ser dito em relação a esta tese:

Deve o direito ser interpretado **inteligentemente**: não de modo que a ordem legal envolva um **absurdo**, prescreva **inconveniências**, vá ter a conclusões **inconsistentes** ou **impossíveis**.⁶²

Por outra, reclama-se que, sendo o parágrafo único fruto de uma decisão política, não caberia ao Judiciário questioná-lo. Esquece-se, neste passo, que toda lei é produto de decisão política. O que se discute em uma ação de inconstitucionalidade é a adequação constitucional da decisão política e não a decisão política em si considerada. Nesse sentido transcreve-se a lição do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève em Opinião juntada aos autos da ADI 5.529 (pág. 65):

“Finalmente, nunca é excessivo recordar que a Constituição não se subordina à legislação infraconstitucional. Diversamente, as escolhas políticas do legislador é que devem observância aos preceitos fundamentais constitucionais. Subverter tal ordem de ideias significa desconstruir todo o edifício jusnormativo erigido por séculos de constitucionalismo. Trata-se de preservar a Constituição frente às disputas havidas no seio das maiorias ocasionais. A lei ordinária, como resul-

61 Trips, art. 33: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.” Vide, ainda, o sumário da OMC sobre a decisão do Grupo Especial referente à controvérsia entre os EUA e o Canadá versando sobre o termo de vigência de 17 anos a contar da data da concessão na legislação canadense (WT/DS170/R, 2000): “A Câmara de Apelação manteve a decisão proferida pelo Painel de que a Lei de Patentes do Canadá em questão era inconsistente com o art. 33 [TRIPS], uma vez que o termo de proteção da patente na Seção 45 da antiga Lei de patentes (i.e., data de concessão da patente somado de 17 anos) não atendeu ao requisito de “20 anos a partir da data do depósito” do art. 33. A Câmara de Apelação considerou o texto do Art. 33 inequívoco ao definir “data de depósito somado de 20 anos” como a primeira data a partir da qual o prazo de proteção de uma patente poderia terminar, e este prazo de 20 anos deve ser “um direito prontamente discernível e específico, e deve ser claramente reconhecido como tal pelo requerente da patente quando um pedido de patente é depositado” (tradução livre). O original pode ser visto aqui: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds170sum_e.pdf.

62 Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Livraria Freitas Bastos, sexta edição, Rio de Janeiro, 1957, p.201

tado do cotidiano embate político entre forças econômicas e sociais, submete-se à Constituição, e não o contrário. [grifo acrescentado]

13. O TRIPS

Argumenta-se, nos autos da ADI 5.229, que com a eventual declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do Art. 40, LPI, não seria possível justificar aos parceiros comerciais do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC) a violação da obrigação de conceder patentes de forma célere, conforme o disposto no número 2 do art. 62 do Acordo TRIPS, e que um eventual recurso ao Mecanismo de Solução de Controvérsias questionando a demora do INPI em conceder patentes poderia vir a ser coroado por sucesso.

Assim o texto do dispositivo em questão:

Art. 62

(...)

2. Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

Da leitura do dispositivo retira-se a i) obrigação do Estado signatário de ii) assegurar procedimentos de concessão ou registro, iii) que permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção. Em outros termos, a obrigação assumida está diretamente vinculada à garantia de um procedimento caracterizado por eficiência.⁶³

A seu turno, o parágrafo único do artigo 40 da LPI tem por objetivo compensar o inventor pela ineficiência do procedimento em questão e não, evidentemente, resolver o problema de falta de eficiência da Autarquia na condução do exame dos requisitos de patenteabilidade.

Sendo a compensação garantida consequência do procedimento ineficiente, a eventual declaração de inconstitucionalidade não geraria qualquer efeito em relação ao fato do Brasil não estar, há muito, cumprindo com a obri-

63 Nesse passo faz-se referência à discussão sobre a determinação do conteúdo a que se refere a expressão “prazo razoável” na interpretação do Art. 62, número 2, TRIPS.

gação assumida como signatário do Tratado Internacional e, por conseguinte, desde então, arriscando um recurso ao Mecanismo de Solução de Controvérsias por parte de um de seus parceiros concorrentes.

Ainda, destaca-se que a forma como foi garantida a compensação, vinculando-a ao tempo de exame da Autarquia, tem por consequência, em relação aos inventos de ciclo de vida longa,⁶⁴ fazer economicamente atrativa a demora na condução de exames de pedidos de patente.

Nos autos da ADI 5.529 há quem se insurja contra a afirmação de que os depositantes de pedidos de patente procurariam ativamente retardar a fase de pendência administrativa.

Ressalta-se, neste passo, que a preocupação com este tipo atitude por parte dos depositantes de pedidos de patente é mundial. Se por um lado uma busca na internet oferece uma série de resultados ensinando como o depositante deve agir para estender o período de exame dos requisitos de patenteabilidade⁶⁵ (como acima mencionado, pedidos de patente são dotados de valor econômico estratégico nos mercados), por outro chama-se atenção à produção acadêmica volta a analisar fenômeno.⁶⁶

64 Enquanto a ineficiência da Autarquia afeta negativamente toda a classe de inventos, a compensação prevista no parágrafo único do art. 40, LPI, aproveita, em primeira linha, às tecnologias de vida longa, como, por exemplo, a do setor farmacêutico. Tecnologias de vida curta – as da área de comunicação, por exemplo – pouco aproveitam da compensação em questão.

65 Neste passo sugere-se ao leitor proceder uma busca Google com os termos “strategy delaying the granting of a patente”.

66 Vide, por exemplo, o estudo de HENKEL e JELL, HENKEL, Joachim / JELL, Florian. Patent Pending – Why faster isn’t always better. (October 2010). Henkel, Joachim and Jell, Florian, Patent Pending – Why Faster Isn’t Always Better (October 1, 2010), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1738912> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1738912>, que teve por objeto a análise de 443.988 pedidos de patentes depositados frente à autarquia alemã responsável pelo procedimento de análise de pedidos de patente. De acordo com os autores, naquela jurisdição o índice de atrasos no procedimento induzidos pelos requerentes foi superior a 50%. Nele os economistas consideraram os motivos que estimulam os requerentes de patentes a lançarem mão de estratégias sofisticadas para estenderem no tempo o procedimento que culmina com a decisão sobre a concessão do privilégio. Para a apuração do elemento foram realizadas entrevistas e coletas de dados por meio de questionários enviados aos requerentes de pedidos de patentes. Os motivos mais citados como estímulo para o emprego das estratégias voltadas a estender no tempo o procedimento em questão foram “criar insegurança em relação aos concorrentes” e “ganhar tempo para proceder com avaliações [econômicas]”. De maneira esperada, o estudo econômico demonstrou que o emprego deste tipo de estratégia é contraprodutivo para o processo inovador, resultando em aumento de benefícios privados às custas de um efeito negativo para o bem-estar social. Por outro lado no trabalho de RASSENFOSSE, Gaétan / ZABY, Alexandra K. The economics of patente backlog, (Julho 10, 2016), SSRN: <https://>

Efetivamente, no que tange o Acordo TRIPS, o que não se deve perder de vista é o disposto no art. 7, que se transcreve:

“a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.”

É questionável até que ponto a proteção garantida pelo mecanismo do parágrafo único do art. 40 LPI, que vai além da medida ótima de trade-off entre as falhas de mercado, não estaria afrontando o objetivo da proteção pela propriedade intelectual como deseja o Acordo mencionado.

A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40

14. A razão de se reclamar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 LPI é encontrada, em um primeiro momento, na **forma** como o legislador desenhou a compensação prevista no dispositivo, pois que a garantiu estabelecendo um prazo (total) variável de proteção ou, em outros termos, um prazo (total) não determinável de vigência do privilégio.

Como explicado, a impossibilidade de determinação do prazo (total) de vigência do privilégio não faz viável aos agentes econômicos concorrentes, sejam eles inventores ou não inventores, informarem suas decisões econômicas.

ssrn.com/abstract=2615090 ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2615090> apurou-se que os atrasos nos exames crescem consideravelmente na proporção em que comunicação adicional é necessária entre examinador e requerente e, ainda, que o aumento no fluxo de comunicação entre requerente e examinador cresce na proporção do número de reivindicações e em relação às reivindicações não claras ou definidas de forma exageradamente amplas. Ainda, LAZARIDIS, George / POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, Bruno. The rigour of EPO's patentability criteria: An insight into the "inducted withdrawals", 2007, <https://econpapers.repec.org/paper/solwpaper/07-007.htm>, quantificando o impacto de reivindicações em relação à redução de pendências de pedidos frente ao EPO, o escritório europeu de patentes, estimam que cada duas reivindicações adicionais estão associadas a uma comunicação adicional com o examinador, prolongando o processo de exame em um ano. O mesmo ocorre no caso de apresentação de documentação incompleta, de traduções de documentos de baixa qualidade etc., que torna necessária comunicação adicional entre examinador e requerente do pedido e possibilita estender o processo de análise do pedido no tempo.

Recordando a lição de GRAU e IRTI, a ordem (ou a instituição) mercado pressupõe a instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade. Um dispositivo que garante um privilégio com vigência (total) variável e, portanto, não determinável, agride a estrutura da ordem (da instituição) mercado e coloca em risco seu funcionamento.⁶⁷ Nesse passo o parágrafo único do art. 40 é inconstitucional porque viola o art. 170 da constituição do Brasil.⁶⁸

A forma como o legislador entendeu por bem compensar os inventores pelo atraso da Autarquia, gera, ainda, uma série de efeitos que tocam outras garantias constitucionais.

Afetando suas estruturas, a forma como o legislador desenhou a compensação garantida aos inventores no parágrafo único do art. 40 LPI compromete o fim estratégico a que se presta a ordem (instituição) mercado, qual seja, o de organização de produção de bens econômicos e sua distribuição.

Isto em conta, para além de afrontar os interesses protegidos dos agentes concorrentes – note-se, não há aqui mera limitação da concorrência, mas sua inviabilização por faltar informação essencial para informar decisões econômicas – afronta os interesses dos consumidores, intrinsecamente vinculados à ordem (instituição) mercado. Viola-se, aqui, o primado da liberdade de concorrência e da proteção ao consumidor (art. 5, XXXII, Constituição brasileira). Ainda, ao comprometer o funcionamento da ordem (instituição) mercado, afeta indiretamente direitos vinculados a áreas estratégicas, como o direito à saúde (art. 196, Constituição brasileira).

A forma como a compensação foi prevista no dispositivo em questão, implicando em uma dilatação indeterminada do tempo de proteção, rouba, ainda, do sistema de patente o equilíbrio crucial para que o bem-estar social seja alcançado.

Como explicado, o direito de patente é caracterizado por um trade-off entre duas falhas de mercado. Prazos totais de vigência de privilégio para além do tempo ideal e, especialmente, não determináveis, implicam em potencial de geração de poder de mercado.

67 Vide a Opinião do ilustre Ministro Eros Grau juntada aos autos da ADI 5.5.29.

68 Destacam-se, ainda, as conclusões do Estudo econômico do ilustre Prof. Gesner de Oliveira e da Opinião do também ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève, juntados aos autos da ADI 5.229, no sentido de que o parágrafo único do art. 40 da LPI cria um incentivo à utilização das patente como meio de geração de barreiras à entrada nos mercados e à exclusão de concorrente o que não apenas viola a ordem econômica brasileira mas, ainda, perverte a própria função do direito de patente.

A forma como legislador desenhou a compensação no parágrafo único do art. 40 LPI tem por efeito fazer economicamente vantajosos os atrasos no exame, pois que, quanto mais longa a fase de pendência da patente, maior a proteção (> valor econômico). Esse mecanismo é incompatível com a ratio do sistema.⁶⁹ A seu turno, privilégios cuja extensão ultrapassam o ponto ótimo de duração não geram bem-estar social. O parágrafo único do art. 40 LPI, viola, em relação a este aspecto, o art. 5, XXIX da Constituição brasileira, que vincula a garantia do privilégio ao incremento do bem-estar social (“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”).

Ainda, considerando que “não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços”, ou, em outros termos, que não se interpreta “textos de direito isoladamente, mas sim o direito, no seu todo”⁷⁰, a temporariedade do privilégio (um direito de natureza concorrencial) prevista no art. 5 XXIX da Constituição deve ser interpretada em consonância com a ordem econômica brasileira.⁷¹ Como na ilustração do jogo de xadrez acima oferecida, também o “jogo” mercado pressupõe a instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade; na sua falta não haverá jogo. A forma como a compensação no dispositivo em análise foi desenhada, implicando em vigência total variável e, por consequência, não determinável do privilégio temporário, afronta a ordem (instituição) mercado e compromete o fim social do privilégio. Isto posto, o parágrafo único do artigo 40 LPI, para além da violação do art. 170, afronta, também sob esta perspectiva, o Art. 5, XXIX da Constituição brasileira.

Destaca-se que as razões de inconstitucionalidade acima apontadas em nada tocam a questão do backlog. Encontrando o problema na forma como o legislador desenhou a compensação no parágrafo único do art. 40 LPI, ele persistiria mesmo na hipótese de nunca ter havido atraso nos exames de pedidos de patente. Efetivamente, em razão dos efeitos negativos generalizados que

69 Recorda-se, neste passo, que os interesses dos titulares de privilégios não estão necessariamente em harmonia com o objetivo perseguido pelo sistema de patente. O agente econômico vai ao mercado buscar lucro. Quanto mais longo o privilégio, mais longo o período em que poderá fazer valer a vantagem concorrencial.

70 GRAU, Eros Roberto, *Das Verhältnis der Richterschaft zum Recht* (trad. Volkhart Hanewald), Nomos, Baden-Baden, 2019.

71 Uma leitura sistemática da temporariedade é oferecida nos autos da ADI 5.529 em Opinião de autoria do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève.

causa, o combate ao backlog deve ser levado a cabo como prioridade máxima. A desejada superação do problema não tem, porém, o condão de superar a inconstitucionalidade do dispositivo.

Neste mesmo passo é irrelevante o alegado fato de que o legislador teria previsto a compensação no parágrafo único do Art. 40 LPI como um mecanismo excepcional. O que importa é a ter previsto na forma criticada.

Mas não só na forma como a compensação foi garantida encontra-se o vício da inconstitucionalidade.

Considerando a natureza concorrencial do privilégio, à compensação garantida no parágrafo único do art. 40, LPI, corresponde, de maneira direta, a desvantagem do agente econômico concorrente. Por outra banda, deve-se ter em mente que a exclusividade garantida tem por fim o fomento do bem-estar social que, a seu turno, depende da medida ótima de trade-off entre as falhas de mercado. Nos limites da medida ótima o tratamento privilegiado garantido aos inventores resta juridicamente legitimado; para além dessa medida, porém, não mais o será.

Para explicar o que se postula transcreve-se, a seguir trechos de Parecer inédito de autoria do ilustre Ministro Eros Grau:

“A igualdade se expressa em isonomia --- garantia de condições idênticas asseguradas ao sujeito de direito em igualdade de condições com outro --- e na vedação de privilégios. Decorre da universalidade das leis – iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur --- qual ensina Ulpiano. Reunidos, igualdade e universalidade das leis assim se traduzem: a lei é igual para todos e todos são iguais perante a lei.(...)

A concreção da regra de igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e os desiguais, até porque ---- e isso é repetido desde Platão e Aristóteles ---- a igualdade consiste em dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Vale dizer: o direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais.

(...)

Por isso mesmo pode, a lei --- como qualquer outro texto normativo --- sem violação da regra de igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a um tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo da regra.

Procurando dar resposta à indagação a respeito de quais situações e pessoas podem ser discriminadas sem quebra e agressão aos objetivos transfundidos na regra constitucional da isonomia, a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão toma como fio condutor o seguinte:

‘a máxima da igualdade é violada quando para a diferenciação legal ou para o tratamento legal igual não seja possível encontrar uma razão adequada que surja da natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compreensível, isto é, quando a disposição tenha de ser qualificada de arbitrária.’

Dir-se-á, pois, que uma discriminação será arbitrária quando ‘não seja possível encontrar, para a diferenciação legal, alguma razão adequada que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensível’. [as notas de rodapé originais foram suprimidas na presente transcrição]

Como demonstrado, não é possível acordar com o entendimento de que atraso nos exames teria influência no direito do inventor de fruir do privilégio. Por outra banda, a morosidade da condução do exame dos requisitos de proteção pela Autarquia gera, em mesma medida, efeitos negativos em relação aos agentes econômicos inventores e concorrentes.

Afastado o primeiro argumento e compreendidos efeitos negativos do backlog alcançando todas as partes interessadas, não parece ser possível encontrar uma razão “adequada que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensível” capaz de explicar a garantia da compensação aos inventores. Neste cenário a compensação prevista no parágrafo único do Art. 40, LPI, desponta como discriminação arbitrária, violando o princípio da isonomia.

A compreensão individual do sistema de patente levou à adoção de uma política pública à qual o saudoso Denis Borges Barbosa se referiu como estranha.⁷² Ao invés de se concentrar na enfermidade da falta de eficiência do INPI, o legislador ofereceu no parágrafo único do art. 40 um remédio voltado a combater alguns de seus sintomas. Além de, assim, mascarar o descaso da mão pública com a Autarquia (a enfermidade), a droga empregada contra os sintomas gera altos custos sociais e, ademais, prejudica o próprio sistema de patente.

Por fim, no que toca à modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, endossa-se a conclusão do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève,

72 Vide nota 58, supra.

oferecida em Opinião juntada aos autos da ADI 5.529 (pág 65 s.): “A decisão declaratória de inconstitucionalidade deverá seguir a regra geral dos efeitos temporais do ato nulo: “ex tunc”. Vale dizer que a ausência de modulação de efeitos não fere a segurança jurídica, porquanto, neste novo contexto, nem os inventores, nem a sociedade serão prejudicadas. É que, com a manutenção única e exclusiva do caput do artigo 40, o elemento tempo será consagrado e protegido – regra que continua a garantir o direito fundamental dos inventores. De outro lado, ante a data exata do encerramento, quem ganha é o domínio público – situação mais favorável ao desenvolvimento tecnológico e concorrencial, consagrando, desta forma, o caráter incremental do processo inventivo – opção do constituinte brasileiro.”

Puchheim, em 12 de dezembro de 2020.

Dr. jur. Karin Grau-Kuntz, LL.M.

8. Parecer Prof. André Ramos Tavares



ANDRÉ RAMOS TAVARES
Professor Titular da Faculdade de Direito da USP

Parecer

QUADRO-SÍNTESE

I. O direito de patente integra o conjunto de normas de nossa Constituição e, por isso mesmo, não pode ser compreendido como instituto ou instrumento isolado ou blindado, pois existe apenas dentro de um quadro normativo muito específico.

II. Na linha de compreender a moldura na qual se insere, registro, inicialmente, que as criações científicas e todo seu regime jurídico compõem o que eu tenho denominado como Constituição científica. Isso significa, em linhas gerais, que a Constituição de 1988 tutela os avanços da ciência e da tecnologia. Contextualizar o direito de patente nesse conjunto de normas constitucionais nos ajuda a compreender que o tema se refere (em termos jurídicos), sobretudo, ao desenvolvimento (geralmente referido apenas por uma de suas dimensões, o “progresso”) e à coletividade.

III. Mas o desenvolvimento e, com ele, o progresso científico estão inevitavelmente conectados com a Ordem Econômica nacional. E é nesta que encontramos novos comandos incidentes sobre a exploração das patentes. A propriedade da patente, enquanto privilégio constitucional, teve os respectivos interesses individuais alinhados aos coletivos. Assim, sobre este tema, elucidarei questões como o monopólio da exploração e a função social dos inventos.

IV. Ainda no mesmo âmbito temático, podemos identificar na Constituição brasileira um regime específico de exploração econômica das patentes. O art. 5º, inc. XXIX, ao prever um privilégio temporário, aceita e legitima uma exceção à livre concorrência. Contudo, para fazê-lo, veda a imprevisibilidade do prazo desse monopólio privado de exploração patentária. Ao dispor que o privilégio será temporário, quer a Constituição que a Lei regulamentadora assegure a previsibilidade de data de início e de fim do referido privilégio constitucional, para que se onere o mínimo possível a retomada da concorrência em momento subsequente.

IV.1. Neste ponto, é no sentido de retomada da livre concorrência com exploração econômica ampla que a previsão de uma data final se reveste de grande importância. Não é razoável a permanência de um dispositivo que provoca tamanha incerteza para os agentes econômicos e para a sociedade (também em termos científicos e tecnológicos), ainda que a Constituição deixasse de exigir a provisoriedade. Mas a Constituição a exige expressamente, sem espaço para tergiversação. Mais do que isso, coloca esse elemento como central para a própria existência de um direito que é excepcional.

IV.2. Para além das inúmeras razões constitucionais que registrei acima para que a temporariedade seja cumprida integralmente, o parágrafo único, do art. 40 da LPI onera, ainda, o próprio Estado Social. O custo da extensão incerta dos prazos de vigência de uma patente impacta diretamente as políticas de saúde e o orçamento público. Essa situação pode ser facilmente identificada a partir do levantamento de dados sobre gastos do Estado na compra de medicamentos para o SUS, que estão com patente estendida.

V. O Estado é responsável pela regularização das atividades econômicas. Exatamente para mitigar riscos econômicos e incentivar os setores público e privado. No sensível tema da saúde, o setor de fármacos assume um papel extremamente importante. Como o investimento para inovação em medicamentos muito alto e constante, a segurança jurídica precisa ser minimamente amparada, o que só pode se dar com rigor (inexistente) da norma. É que o mercado precisa funcionar com previsibilidade e capacidade de projeção, o que não ocorre no regime proposto pelo parágrafo único do art. 40 da LPI.

VI. A indefinição da norma em escrutínio acaba por delegar ao INPI, de forma completamente inconstitucional, o estabelecimento do período de vigência da patente. Com isso, a opacidade sobre o marco de início e fim da contagem do prazo se aprofunda ainda mais. A norma do parágrafo único do art. 40 da LPI, que deveria assegurar o privilégio temporário, torna-se um jogo de enigmas.

VII. O tema da inconstitucionalidade flagrante do dispositivo tem sido, porém, abandonado, em prol de análises espúrias ao pensamento constitucional.

VII.1. O argumento de ineficiência administrativa do INPI tem sido usado para defender a constitucionalidade da norma em debate. Esse argumento é circular, porque se ampara, surpreendentemente, no próprio *efeito* gerado pela norma inconstitucional, que dá guarida e amparo à morosidade administrativa. A análise constitucional é substituída por uma análise sociológica invertida, quer dizer, a guiar (e modelar) a normatividade.

VII.2. Outro fator que precisa ser levado em consideração é a necessidade de respeitar uma duração razoável do processo. Especialmente relevante no atual contexto, das rápidas mudanças tecnológicas. Ao relegar um papel secundário à Constituição, nestas leituras que de tornar impositivos os efeitos concretos, independentemente dos comandos normativos, perdemos o senso dos limites e a construção civilizatória do Direito, além dos efeitos materiais que relato ao longo do Parecer, como o de bloquear o progresso e amarrar toda a sociedade, Estado e investidores a um compasso de espera em prol do atraso.

VII.3. Há, ainda, uma ideia a ser combatida: a de que a declaração de inconstitucionalidade poderia gerar, em tese, efeitos negativos para a Economia e, por isso, estaria bloqueado o reconhecimento da inconstitucionalidade e seus efeitos. Analiso essa questão, neste ponto, pelo seu mérito, para adiante tratar de seus aspectos processuais (modulação de efeitos pretendida ao se invocar esse argumento). Há, na proposta assim apresentada, uma simplificação dos problemas gerados e estruturados pelo parágrafo único, do art. 40 da LPI, além de uma completa distorção dos fatos relevantes, na medida em que a Economia, para esse raciocínio, só seria beneficiada se se mantivessem os privilégios indevidos de poucos. É justamente a superação do parágrafo único, por todos elementos que são apresentados, que nos conduzirá a uma Economia de mercado mais bem estruturada, com resultados que se considera serem qualitativamente superiores.

VIII. A decisão pela inconstitucionalidade é a única medida adequada para retomar uma estabilidade normativa sobre o tempo de vigência de patentes. Contudo, em virtude do tempo de vigência, será necessário proceder à modulação moderada, apenas para evitar uma recomposição factual de um longo passado de práticas inconstitucionais consolidadas, muitas das quais exercidas de boa fé. Contudo, é absolutamente incabível e não encontra qualquer razão jurídica legítima (salvo pensamentos desviantes do sistema em vigor, nos termos em que os apresento) pretender prolongar a regra temporal inconstitucional, para impô-la mesmo após o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF. As principais razões dessa vedação são amplamente expostas na segunda parte deste estudo.

Da consulta

Muito me honra o mui ilustre Dr. Gustavo André Regis Dutra Svensson, com consulta que nos remete ao alcance da vigência de exploração patentária no Brasil.

A presente Consulta volta-se, mais especificamente, para a análise de constitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da Lei 9.279/96 (Lei que disciplina os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), em face da previsão constitucional que estabelece o privilégio de exploração econômica da patente como sendo *temporário*. Nos termos explícitos e diretos do inc. XXIX, do art. 5º, tal previsão constitucional integra não apenas a Ordem Econômica brasileira mas compõe a chamada “Constituição Científica”.

O privilégio concedido aos autores de inventos industriais, para que explorem determinada criação de forma exclusiva, durante um período de tempo, a ser assegurado em Lei, deve ser “temporário” porque, como veremos, o desrespeito à temporariedade não possui suporte constitucional. Sendo assim, é absolutamente inadequado considerar o termo temporário (em verdadeira “interpretação” criativa) como sinônimo ou permissivo para “indefinido” e “incerto” (situação que tem ocorrida na prática).

O *privilégio temporário* (e seus limites) para exploração exclusiva de uma criação industrial, assegurado historicamente e constitucionalmente no Ordenamento jurídico brasileiro e nas economias ocidentais, é um essencial mecanismo de incentivo e proteção para a Pesquisa e o Desenvolvimento (P&D) realizados no país, mas não pode ser interpretado, criativamente, para transmutar-se em privilégio intolerável no atual estágio civilizatório.

Nesse sentido, a discussão sobre a (in)constitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI, em seu regime próprio e paralelo, torna-se altamente relevante. Maiormente na medida em que sua aplicação, no processo administrativo orientado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, impacta diretamente o próprio desenvolvimento nacional, em seu ímpeto construtivo e concorrencial.

Do Parecer

Parte I: **A Questão Constitucional**

I. O real alcance do tema

A propriedade industrial remete a um regime de direitos que se destinam, dentre outros, aos inventores, em face de suas criações. Essas criações são absolutamente relevantes para o progresso da Ciência e do país. Bem por isso, juridicamente falando, são concedidas as chamadas patentes de invenção e modelo de utilidade, além dos registros de desenho industrial e de marca. Tudo de maneira a estimular um ambiente profícuo de superação, por meio de benefícios temporários aos titulares das criações, para assim lograrem funcionalidade e interesse na sociedade dos investidores.

A Constituição brasileira, ao apresentar o modelo de exploração de patentes, define esse regime de benefícios como transitório e excepcional, alinhando dois interesses que lhe são inerentes: o do inventor e o da sociedade. Em um primeiro momento, como acentuei acima, garante um direito de exploração exclusiva ao agente inovador. Em um segundo momento, garante o direito de exploração nacional pela abertura da patente.

Embora exista previsão jurídica expressa, constitucionalmente falando, de que a patente, como privilégio, é - e deve ser - *temporária* (inc. XXIX do art. 5º), há dispositivo em sentido diverso no Ordenamento Jurídico nacional, que, além de afrontar a Constituição, tem, ainda, provocado um ambiente indesejável, transformando, remodelando e até bloqueando as possibilidades de exploração econômica e benefício social de um invento. Trata-se do cerne deste estudo, que, antecipo, provoca efeito oposto ao desejado pela Constituição.

A compreensão legítima e constitucionalmente adequada do significado e alcance do termo “temporário”, essencial ao deslinde deste Parecer, como veremos de maneira mais apurada, resulta não de uma leitura isolada do dispositivo (promotora de uma insuportável interpretação segregacionista dos artigos, que ignora a unidade da Constituição), tampouco de uma leitura que

reúna os dispositivos mais alinhados aos interesses e pretensões subjetivas do operador (mera conjunção de artigos, geralmente normas abertas, sem justificativa ou base normativa). Pelo contrário, o tema central deste Parecer integra a estrutura basilar da Constituição Econômica de 1988, não constituindo mera norma adjacente ou aleatória. Essa verdadeira ossatura da Constituição consiste em um conjunto amplo e harmônico de normas preordenadas a alcançar uma finalidade específica (por vezes essa estruturação específica vem apresentada, segundo as velhas lições de Savigny, como interpretação sistêmica¹). O importante, neste ponto, é compreender que, rigorosamente falando, independentemente da terminologia, estamos tratando de estrutura e não apenas de junção episódica ou aleatória, conforme conveniências subjetivas, que reúne algumas normas da Constituição de 1988. É também por isso que é relevante, mas não suficiente, no caso brasileiro, falar da Ordem Econômica pública. Esta efetivamente cumpre um papel central. Mas a composição estrutural (basilar) da Constituição brasileira perpassa e alinha outros capítulos constitucionais, como não poderia deixar de ser, que os servem a indicar a compreensão exata dos limites legítimos (perante essa nossa Constituição em vigor) dos privilégios de invenção.

Como há correlação fundamental entre a regulação das patentes e o progresso econômico e científico de qualquer nação, esse direito temporário também precisa ser desenhado, em caráter complementar, pela Lei, por força de comando constitucional expresso no Brasil, e precisa fazê-lo de maneira a fornecer previsibilidade para todo o sistema socioeconômico do país. Isso é assim para que seja possível identificar o momento no qual a conquista monopolística se transformará em um momento de retomada da livre concorrência e, mais especificamente, da livre concorrência tecnológica, da abertura para o subsequente progresso que se espera ocorrer e, sobretudo, para a ampliação do bem-estar de uma sociedade ainda carente em todos os níveis tecnológicos.

Nesse sentido, o alcance real do tema sobre patentes é o progresso ou, em termos constitucionais, o desenvolvimento (pleno). Como detalharei ao longo do Parecer, o disposto pelo parágrafo único, do art. 40 da LPI provoca um bloqueio do progresso, atingindo a Ordem Econômica nacional, o mercado

1 Assim apresentada em texto clássico sobre a vocação para a legislação e para a Ciência do Direito, publicado em 1814, na Alemanha, como “conexão interna que enlaça todas as instituições e regras jurídicas dentro de uma magna unidade”.

interno e, conseqüentemente, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do mercado em seus múltiplos níveis (mercado de trabalho, mercado de produção, mercado de ideias, mercado tecnológico, mercado competitivo, etc.). Nesse sentido, colho, desde logo, as lições de Dodgson, Gann e Salter:

“Despite increases in globalization, the nation remains the most important innovation arena. What happens inside national borders largely determines the success of the national economic endeavour. It is still within the national arena, for example, that the majority of regulations are determined, and that policies for research, training, protection of intellectual property, access to finance for development, and so on are decided. [...]”²

Registre-se, ainda, no âmbito em que se insere esta discussão geral, o relevante papel que os inventos exercem na área da saúde (mercado da saúde). Adiante, demonstrarei com maior verticalidade o significado da norma no contexto, mais especificamente falando, dos medicamentos.

Portanto, para que esse terrível cenário de bloqueio do uso econômico livre não se realize, a Constituição brasileira de 1988, vigente no país há 32 anos, estabeleceu importantes salvaguardas em relação aos direitos de patente. Infelizmente, o quadro constitucional foi distorcido e até ignorado pelos órgãos de controle e aprovação. Resta agora ao STF **recompôr a regularidade constitucional do tema. Não apenas em virtude de haver comando constitucional expresso sobre patentes, mas assim também por todas implicações que o tema apresenta para a sociedade.** Vejamos essa modelagem constitucional.

II. A “constituição científica” e a proteção constitucional da patente

O direito de patente se insere naquilo que já denominei em outras oportunidades de “Constituição científica”, como é o caso da Constituição de 1988, a privilegiar e tutelar amplamente a Ciência e a Tecnologia, no que se incluem as invenções resultantes do esforço do intelecto humano. As razões históricas a apoiar essa tutela são bem conhecidas, pois, como sabemos, essa produção do intelecto foi capaz de promover grandes avanços e impactos para a Humanidade.

2 Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter. *The Management of Technological Innovation*. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 52.

Dessa forma, para reproduzir o diálogo sobre as impropriedades e, mais acertadamente, sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, cabe aqui uma necessária explanação sobre elementos próprios do tema “propriedade industrial” no contexto constitucional brasileiro em vigor (o que de fato estamos a tratar).

A “Constituição científica” compreende uma série de orientações, deveres, direitos e instrumentos para a efetivação da ciência e da tecnologia no país. Em espaço específico, mas que, frise-se, deve ser absorvido em comunhão com os demais dispositivos, os postulados sobre Ciência e Tecnologia estão previstos no Capítulo IV (art. 218 a 219-B) da Constituição brasileira. Com a alteração dada pela EC n. 85/2015, o referido Capítulo passou a dispor também sobre as bases e diretrizes da *inovação brasileira*, expressão esta que tem a virtude de alocar o Brasil na dianteira normativa de um novo momento mundial, caracterizado pela grande superação tecnológica e pela percepção segura de que lidamos, cada vez mais, com um momento disruptivo da humanidade.

Neste exato contexto tecnológico mundial, à criação e às inovações é amplamente reconhecida a capacidade de modificar o atual *status quo*, de alterar estruturas, de promover rupturas com grande impacto para as sociedades. E isso, como sabemos, traduz elementos subjetivos que incentivam ainda mais os inventores, que legitimamente demandam o registro de suas patentes e os direitos (e constitucionais, no caso brasileiro) daí decorrentes.

Essa Constituição científica, como é intuitivo, está calcada nas amplas possibilidades do processo inovativo. Pode-se dizer mesmo que a *temporiedade* das patentes é um pilar da Constituição científica. Essa conexão estrutural (neste ponto, entre temporariedade do art. 5º, inc. XXIX e o Capítulo da Constituição científica) é relevante para compreender os comandos normativos que emergem da Constituição. Esse encaminhamento será feito e explicitado ao longo do presente Parecer. Neste momento é oportuno (e adiante serão apresentadas as demais conexões do tema) fixar esse sentido inicial de temporariedade, de maneira a que não venha a ser interpretada de maneira imprópria e incompatível com esse “mínimo”. É que por apenas referir ao “temporário” a Constituição jamais estaria a autorizar ou tolerar o “indefinido”. As relações estruturais impedem essa formulação, como veremos, e o “temporário” tem significado próprio da Constituição.

Como dizia acima, o temporário é basilar na Constituição. O contrário significaria uma Constituição contra-científica, engessada no tempo, a paralisar a concorrência por superação e a bloquear o futuro do país, lançando-o ao atraso permanente no concerto das nações. Vejamos lição muito oportuna de Sharma e Sharan, em obra pioneira sobre a responsabilidade social do cientista e do inventor:

“Science and Technology have the power to obliterate scarcity and to create abundance: conquer disease and assure for man a better life expectancy and health care during his journey on Earth [...]”³

O que essa Constituição científica que adotamos abertamente está a nos indicar não é um individualismo exacerbado, mas sim uma preocupação com o desenvolvimento do país, com a sociedade, porque o futuro de cada um de nós está necessariamente limitado e constrangido pelo futuro de todos. A compreensão do alcance de um privilégio de patente não pode ser dissociada dessa Constituição científica e de seu caráter coletivo, de progresso da Ciência, da Humanidade, com impactos reais e diretos para as respectivas sociedades. Cabe sempre ao Estado, aí incluído o Estado-juiz, a coordenação e o apoio necessários para tanto.

Um elemento da coesão entre as premissas constitucionais sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, de uma parte, e sua efetividade, de outra parte, está no mercado interno. É este que sofre o impacto direto dos privilégios de patente, como visto acima e, além disso, é o mercado que detém o grande poder de investimento em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), orientado pelo lucro (leia-se, exploração econômica legítima). Não é dado que se possa considerar irrelevante, nessa linha de compreensão, que o mercado interno seja apresentado como patrimônio nacional em nossa Constituição (art. 219), a reforçar a tutela e proteção do Estado.

Nesse sentido, para pensarmos o contexto constitucional no qual se insere a propriedade industrial, precisamos sempre partir da compreensão sobre a importância socioeconômica das invenções tuteladas pelo direito de patentes, o que nos remete também para a Constituição econômica brasileira.

3 Anuradha Sharma, Raka Sharan. *Social responsibilities of technologist, scientists and managers*, New Delhi: Gian Pub. House, 1990, p. 4.

III. A ordem econômica no contexto da exploração patentária

Dada a conexão fática entre a propriedade industrial e a economia nacional, é inevitável retomarmos alguns pontos centrais da Ordem Econômica no Brasil.

Preliminarmente, reforço uma vez mais que a Constituição brasileira não é um punhado de palavras jogadas ao vento. Embora exista uma tendência, sempre muito persistente, de alargar o horizonte subjetivo de interpretação das normas, a Constituição vigente é especialmente orientada para o desenvolvimento econômico nacional e para a superação das desigualdades seculares que afligem grande parte da população brasileira, com seus grilhões que a alocam na miséria e pobreza. Essa importante orientação possui rol de princípios delineado pelo art. 170, e seus incisos, que tratam da Ordem Econômica e Financeira.

A partir desse rol podemos assegurar que a Ordem Econômica pública é atrelada a elementos de forte matiz social: o trabalho humano, a existência digna e a justiça social. Portanto, não há razão econômica válida, constitucionalmente falando, que seja contrária a tais elementos.

Nessa Ordem Econômica encontramos a livre concorrência, a função social da propriedade e, não menos importante, a defesa do consumidor, além da soberania econômica e livre iniciativa, dentre outros comandos. Temos, aqui, elementos constitucionais que são inerentes ao sistema de propriedade industrial e ao direito de patente no Brasil. Ao seu lado, temos também a tutela direta dos inventores. Nada mais justo, inclusive, de um ponto de vista do próprio capitalismo meritório, que criadores sejam reconhecidos não apenas do ponto de vista autoral (direito inalienável), mas que também usufruam de um regime constitucional que lhes assegure um ambiente inicial favorável a serem eventualmente recompensados financeiramente pelos seus esforços, caso se saírem bem sucedidos no mercado ao qual se lançarem.

Nesse sentido, a concessão de um privilégio à patente é compreendida como um regime constitucional de benefício, que reconhece o esforço intelectual da pessoa ou da empresa que alcança a inovação, incentivando outros a perseguirem o mesmo caminho. É um elemento próprio do capitalismo que enaltece o componente meritório, e não apenas a concorrência entre os atores econômicos, geralmente a dimensão mais lembrada quando se fala de capitalismo. O mérito próprio

em alcançar um invento é mecanismo para o avanço da Ciência e da sociedade; a exclusividade de sua exploração, por sua vez, é também mecanismo de estímulo e apoio, mas, já agora, para uma conquista (ou criação) monopolística do respectivo mercado. E há razão constitucional para esse privilégio de exploração *temporária*, nos termos e com o alcance explicitados neste parecer.

A Constituição, no que concerne ao direito de propriedade *e sua* função social, apresenta uma dupla dimensão da propriedade, que engloba seu aspecto tradicional, de um direito individual, e o seu aspecto socioeconômico, congregando elementos que servem não apenas aos interesses individuais, mas aos propósitos da **coletividade**⁴. E há um importante propósito coletivo no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Essa modelagem bifronte demonstra o inequívoco caráter excepcional desses direitos. A previsão de temporariedade é, em si, um aspecto insuperável da função social ínsita ao direito constitucionalmente previsto de exclusividade na exploração da propriedade industrial.

Ressalto, portanto, que a propriedade das patentes registradas no país não é de interesse único e exclusivo do detentor temporário do direito de exploração exclusiva. O aprimoramento das ideias sempre será parte do esforço coletivo, materializado pela livre concorrência, e pelo desejo humano da superação.

A função social é a garantia de que a sociedade poderá desfrutar desses avanços, posto que não podem ser exercidos com o excessivo individualismo que outrora se reconheciam aos direitos patrimoniais. Assim, como já acentei, essa função social é inerente à regra da *transitoriedade* da patente, no alcance aqui explicitado, ou seja, a própria regra dos privilégios de utilização das patentes já está forjada sob o signo da função social e é exatamente assim que essa regra se justifica e, por certo, é também assim que deve ser compreendida. Temos, aqui, a composição de um pool de comandos que hão de nortear e balizar a análise de constitucionalidade das demais normas da lei, como o parágrafo único aqui sob escrutínio. Realizar uma atividade interpretativa fora desse espaço normativo significará ignorar a própria Constituição para oferecer uma opção pessoal do intérprete, supostamente livre e independente dos dados hierárquicos do sistema jurídico.

4 André Ramos Tavares. *Curso de Direito Constitucional*, 18ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 621.

Como apontei, o direito do consumidor também é parte desse sistema de comandos da Ordem Econômica em vigor. A proteção do consumidor é um comando constitucional da Ordem Econômica para que não se transfiram *em excesso* os custos econômicos do investimento e desenvolvimento de uma determinada invenção e, ainda, para que esses custos não se tornem indevidos, pelo excesso de prazo da exclusividade na exploração de uma patente. Por ser o destinatário final da propriedade industrial, em geral, o consumidor pagará o preço do benefício gerado pela invenção, literalmente falando.

Mas, em uma dinâmica de exploração econômica bloqueada, dentro de um modelo impreciso de sua duração, qual será o preço que o consumidor pagará? Em uma proposta que privilegie o monopólio privado no mercado, o preço individual a ser pago pelas invenções costuma ser igualmente excessivo, prejudicando a todos que fazem parte desse ecossistema, embora mais intensamente sejam atingidos aqueles que não disponham de boas condições econômicas.

Antes de restringirmos o foco de estudo na verticalização da temporariedade constitucional, faço duas observações conclusivas destes tópicos iniciais, para fins de encaminhamento dos raciocínios que se seguem.

O direito de patente (i) constitui direito de propriedade, mas com um regime próprio em relação ao modelo capitalista concorrencial e, sobretudo, (ii) este regime muito específico, essencialmente constitucional em virtude das exceções e ressalvas que são impostas ao sistema concorrencial, não se circunscreve ao art. 5º, inc. XXIX, da CB, posto lastreado no modelo científico de nossa Constituição e, ainda, na chamada Constituição econômica. Essas duas bases limitam diretamente o que se pode compreender como constitucionalmente conforme no tema do direito de patente.

Passemos agora para uma análise mais pormenorizada dos elementos constitucionais da proteção patentária.

IV. O específico regime de exploração de patente na constituição de 1988

A proteção da exploração patentária no Brasil possui comando constitucional expresso delineado pelo art. 5º, inc. XXIX da Constituição brasileira de 1988, que congrega em seu conteúdo normativo uma proteção ao sistema

de propriedade industrial que deve ser orientado pelo interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do País, como já antecipei acima. Vale repisar o texto em questão:

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

Há, portanto, uma inequívoca correlação direta entre a proteção da exploração industrial de determinado invento, objeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de um dado setor, e o desenvolvimento econômico do país, essencialmente regido a partir dos princípios delineados pelo art. 170, da Constituição vigente, bem como arts. 218 e 219.

Nesse sentido, como visto, a atribuição de *provisoriidade ao privilégio* para exploração, constante no roteiro patentário do art. 5º, inc. XXIX, em sua compreensão estrutural, é em si, um dos pilares da nossa Constituição, no que toca ao desenvolvimento nacional, nos termos acima delineados. Assim, cumpre agora entender o alcance preciso desse “privilégio temporário”, nos termos constitucionais literais, quer dizer, é preciso saber como deve ser entendida, quais seus limites e quais as vedações que comporta. Em uma palavra, seu regime jurídico-constitucional.

Antecipo que se trata de um bloqueio à perpetuidade *e a toda forma de indeterminação temporal* de uso, considerando que estamos diante de um direito que é, em essência, um direito de exceção à concorrência e ao progresso científico sucessivo (ou de concorrência por superação).

É que a perpetuidade e indeterminabilidade seriam extremamente deletérias à atividade econômica nacional, ao desenvolvimento do mercado interno e ao necessário avanço científico. Um modelo de exclusividade excepciona o mecanismo básico do capitalismo, que desde os conhecidos escritos de A. Smith, é a livre concorrência e o combate à dominação monopolística do mercado.

Esse tipo de mecanismo exclusivista (de privilégio, para usar a expressão constitucional) acaba por gerar um ambiente de restrições aos melhoramentos das próprias patentes. Isto porque, falando, aqui, dentro dos limites constitucionais da concessão regular de patente, ainda que alguém ou alguma

empresa alcance um aprimoramento significativo sobre processos patenteados⁵, seu uso comercial dependerá da vontade exclusiva do titular da patente. Ou seja, o privilégio da patente permite a um indivíduo ou uma entidade dispor sobre a permanência de uma inteira sociedade, ou um inteiro setor, nos domínios de um mesmo processo, reiterando, por vezes, atraso e subdesenvolvimento em contextos tecnológicos já carentes e periféricos. A advertência de Jeremy Rifkin insere-se exatamente aqui, ao afirmar que

“Uno de los extraños giros de la historia del sistema capitalista, cuyo *modus operandi* era la expansión de los mercados y facilitar el cambio de la propiedad entre compradores y vendedores, es que ahora trabaja sistemáticamente en tareas de desconstrucción de sus principios esenciales y de sus fundamentos institucionales. [...] En este proceso se están desarrollando nuevas formas de poder institucional [...]

“[...] la propiedad de intangibles se convierte velozmente en la fuerza definitoria de una nueva era [...]

“[...] es interesante considera dos casos [...] El segundo utiliza las patentes genéticas para establecer redes cautivas de usuarios, que van desde los agricultores a los investigadores y profesionales de la salud.”⁶

Apesar de toda a euforia de que estaríamos vivendo a “Era do acesso”, em realidade temos construído modelagens opostas, e temos permitido que a sociedade seja paulatinamente enclausurada e subordinada às razões privadas de certas empresas.

Por isso é questão de primeira ordem para a sociedade brasileira que o titular da patente tenha sim o direito de explorar com exclusividade o seu invento, mas não o de eternamente ou indefinidamente (e lutar por esta indefinição) bloquear o acesso amplo ao mercado concorrencial. Não pode valer-se da força estatal, que somente poderia operar validamente dentro dos limites da temporalidade (e nunca da perpetuidade ou imprevisibilidade), em descompasso com o quadro que a Constituição impõe em matéria de patentes e inventos.

Seria desnecessário dizer, mas na área dos medicamentos esse tipo de ocorrência é altamente impactante para a saúde pública e não apenas quanto aos

5 O que, na prática, só ocorreria sob o enorme risco de um elevado investimento cujo retorno não poderá ocorrer, salvo com o fim da patente anterior ou, para fins imediatos, com a autorização e participação dominante do atual detentor da patente.

6 Jeremy Rifkin. *La era del acceso: la revolución del a nueva economía*. Barcelona: Paidós, 2000, pp. 85-6.

custos em termos de recursos humanos altamente capacitados e especificamente dedicados, mas também em termos de custos gerais do Estado, especialmente em um contexto dominado pela escassez de recursos e pela austeridade como única alternativa de alguns Governos. No limite, a manutenção de um privilégio pode significar uma decisão entre vida ou morte. Exatamente por isso a interpretação do que é temporariedade no inc. XXIX do art. 5º há de ser rigorosa, e não uma leitura descompromissada, isolacionista ou antissocial.

Mas o que exatamente significa a proibição de patentes não temporárias que, como visto, são deletérias à sociedade e aos inventos e, mais ainda, no caso brasileiro, são inconstitucionais?

Analiso esse tema à luz da Constituição brasileira, não apenas porque o escopo deste estudo é limitado ao nosso âmbito normativo nacional, mas também porque as definições e delimitações da propriedade estão necessariamente atreladas a cada Ordenamento Jurídico nacional, em cada momento da História.

Para iniciar esse ponto, vale a advertência de que a Constituição optou pelo privilégio da patente em âmbito geral, sem restrições temáticas, mas impôs a restrição temporal. Ou seja, temos um regime de direitos excepcionais com poucas limitações expressas, mas uma delas, certamente, é a limitação temporal, que existe e deve ser interpretada com o devido rigor, e não com interpretações flexibilizadoras, como as leituras criativas que têm prosperados em certos (con)textos, a incentivar um cenário devastador para vidas humanas, para o desenvolvimento nacional e para a sociedade como entidade dotada de uma razão moral coletiva no tema.

O rigor e leitura restritiva na interpretação, aliás, é inerente às prerrogativas, que excepcionam direitos como a livre concorrência e o desenvolvimento do mercado nacional, que restringem liberdades, como a liberdade científica e de mercado e que, adicionalmente, também excepcionam políticas públicas, como em área tão sensível como a da saúde. Não se podem criar restrições adicionais, por mera interpretação, mesmo a uma prerrogativa assegurada constitucionalmente mas, considerando o limite constitucional inerente a qualquer privilégio, é necessário proceder com rigor na leitura dos limites expressos, como está a ocorrer com a previsibilidade temporal.

Ao dispor que a lei *assegurar*á o privilégio temporário de utilização dos inventos industriais, a Constituição determina a preservação da proteção da patente, tutela que só é constitucionalmente conforme se acompanhada da plena

previsibilidade de sua duração. Esse é um dos sentidos da locução sobre a qual estivemos trabalhando até aqui, e essencial neste estudo para o bom e adequado encaminhamento das conclusões sobre o exato sentido constitucional do tema.

Há dois aspectos complementares nesse raciocínio. O primeiro deles, como já discorri, diz respeito ao titular da patente, que investiu recursos financeiros e intelectuais na criação, planejamento, desenvolvimento e execução de um determinado produto industrial. O período de vigência temporária seria então um direito de *exploração econômica exclusiva*, não apenas para reaver os recursos despendidos em um longo processo científico e tecnológico, mas também visando ao lucro e ao incentivo para que outros perseverem no mesmo caminho. O segundo aspecto compreende o direito de *exploração econômica nacional*, com a presença da livre concorrência e o afastamento do monopólio produtivo de cunho privado e, mais do que isso, em um cenário em que todos estão livres para promoverem os avanços científicos e tecnológicos esperados de uma sociedade em progresso, processo esse que, como sabemos, opera a partir das inovações já ocorridas no passado e sedimentadas em nosso cotidiano. Nesse segundo cenário, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico nacional, bem como as liberdades fundamentais, sobrepõem-se aos interesses individuais e egoísticos de máxima (monopolística) exploração econômica lucrativa. Mas esse segundo cenário (exigido constitucionalmente) só é concretizado com a previsibilidade do final da patente. E é exatamente aqui que surge, no contexto do estudo presente, um problema incontornável.

Como veremos, a norma da LPI permite que o período de vigência da patente se prolongue de maneira incerta, o que caracteriza verdadeira modelagem fraudatória da Constituição, independentemente do que venha a ocorrer na realidade prática, no dia a dia da operação dos agentes administrativos responsáveis pelo ato de concessão. Afinal, quando essa proteção é, normativamente falando, incerta quanto aos termos de início de sua vigência e duração, forma-se, automaticamente, um cenário no qual o momento para ocorrer um amplo uso fica sobrestado, indefinidamente, protraindo-se no tempo conforme elementos arbitrários e igualmente desconhecidos (dimensão opaca do regime do parágrafo único do art. 40 da LPI, como veremos).

Dessa forma, embora a Constituição brasileira atribua expressamente uma vigência temporária para o direito das patentes, a Lei 9.279/96 construiu, em um de seus dispositivos, um cenário diverso, porque submisso à incerteza

temporal, exatamente ao inserir o referido parágrafo único no regime temporal da patente. Isto é, o dispositivo, que trata da duração de uma patente, não só não define com certeza prévia o tempo de sua duração, como delega essa definição à indefinição do INPI, modelagem essa amplamente inconstitucional. É o que passarei a analisar em maior verticalidade.

IV.1. É imprescindível uma data final previamente conhecida

A Constituição, ao dispor expressamente sobre “privilegio temporário” não tolera o privilegio eterno, perpétuo ou que se perpetue no tempo de maneira indefinida, como visto, tampouco o privilegio com data inicial incerta, a depender de fatores igualmente incertos.

Com um cenário legislativo no qual *a prerrogativa inicial de exploração tem data futura e incerta*, provoca-se um *efeito cascata* de impossibilidade de exploração econômica futura. Com isso, o que seria um direito legítimo (porque definido no tempo) deixa de poder ser caracterizado dessa maneira. A Constituição brasileira abdicou expressamente da tutela desse tipo de regime jurídico ao falar em “privilegio temporário”. Se não há sequer temporariedade, rigorosamente falando, também não há um direito a ser desfrutado, mas sim um privilegio no seu sentido menos nobre, inaceitável juridicamente.

A insistência pela previsibilidade de uma data (inicial e final, que não temos no regime do citado parágrafo único) não é, portanto, puro capricho ou desejo de divergir. O direito (prerrogativa) de exclusividade econômica, atribuído a um particular, como acentuei anteriormente, constitui uma raridade nos sistemas capitalistas e é, no sistema constitucional brasileiro, uma exceção à livre iniciativa e à livre concorrência⁷. Assim, concretamente falando, a falta de um lapso temporal rigorosamente definido, por força do regime do parágrafo único do art. 40 da LPI, faz com que se perda a justificativa do próprio direito em si.

Pensem de forma complementar ao acima exposto, mas igualmente uma fórmula constitucional: há razoabilidade em uma espera incerta? Ainda que se “garanta” um prazo mínimo de vigência, se a data de concessão é in-

⁷ Sobre o direito de propriedade industrial como um acordo anticoncorrencial, cf. Joanna Schmidt-Szalewski e Jean-Luc Pierre. *Droit de la propriété industrielle*. 4 ed., Paris: LexisNexis, 2007. p. 348 e ss.

certa, ou seja, se o termo *a quo* é desconhecido, ainda estaremos dentro de um “prazo mínimo” ou de algo “temporário” nos termos constitucionais?

A resposta é desenganadamente negativa. Não é razoável que a Administração Pública não se atenha ao que a Constituição determina como sendo causa da própria existência do privilégio. Não fosse a temporariedade e certamente não estaríamos diante de um privilégio constitucionalmente posto.

É importante atentar para o fato de que a previsibilidade de uma data final também é a previsibilidade de uma data de início. Será o início de uma possibilidade (aberta à sociedade) para explorar (a partir do domínio público) uma invenção anterior, para fins de fabricação de genéricos, por exemplo. Cenário esse que só se realiza minimamente com planejamento e investimento, o que requer uma previsão...

Essa ***imprevisibilidade assim constatada e demonstrada*** quanto ao período de vigência de uma patente ***é a expressão máxima de que o privilégio deixa de ser constitucional (ou seja, com o perdão da insistência, deixa de ser temporário)***. E esse desvio se acentua e ganha contornos alarmantes na medida em que a realidade constitucional precisa ser lida também pelas lentes dos avanços tecnológicos incessantes, e o bloqueio dos avanços por meio de patentes com prazos indefinidos significa o reforço de estruturas (jurídicas e institucionais) que reproduzem incessantemente nosso atraso e nossa condição periférica e de subdesenvolvimento.

IV.2. Ainda o mercado nacional e o custo dos medicamentos

No caso presente, o parágrafo único, do art. 40 da LPI não afronta diretamente apenas o art. 5º, inc. XXIX da CB. O art. 219 também se torna alvo direto de sua imprecisão, como antecipei acima. Recordemos o comando, geralmente desdenhado pela literatura jurídica pátria:

“Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.”

Nesse sentido, o fortalecimento do mercado interno apresenta-se como uma construção necessária, uma política constitucional fundamental de desenvolvimento econômico, a ser instrumentalizada pelo bojo normativo que regulamenta os mais variados setores da economia brasileira. Sendo um patrimônio nacional, o mercado interno é viabilizado por políticas de desenvolvimento cultural, socioeconômico, pelo bem-estar da população e, não menos importante, **pela autonomia tecnológica**.

No escopo da discussão presente, a autonomia tecnológica do País é desprezada por uma norma que impede sua efetivação, por bloquear a abertura dos processos tecnológicos sucessivos, por inviabilizar a disputa legítima entre atores econômicos ao implantar a incerteza de prazos, em benefício da exclusividade e em detrimento da liberdade de concorrência. Como sabemos, as grandes empresas, especialmente estrangeiras, encontram-se diretamente envolvidas nesse processo de ampliação indevida dos prazos, por titularizarem grande parte dos principais casos na área dos medicamentos. Esse dado serve não para propor qualquer tipo de diferenciação entre empresas nacionais e estrangeiras, mas apenas para demonstrar algo que todos já temos como intuitivo: a pesquisa científica tem se tornado, como se diz, um “Big Business” e, como todos, tende a se expandir para todos os espaços disponíveis ou que lhe forem disponibilizados. Nessa busca desenfreada pelo domínio, a fim de multiplicar os lucros e a conquista ou manutenção de mercados (ou populações inteiras), costuma-se abandonar ou ignorar momentaneamente os postulados éticos mínimos, apesar de todos setores estruturais internos das empresas modernas que têm sido construídos em torno da integridade e ética, propagandeados e alardeados como soluções universais de grande alcance social. Daí a advertência certa de Sharma e Sharan, no sentido de que por vezes a pesquisa científica empresarial tende a ser explorada também como “um meio para obter vantagens indevidas sobre outros”⁸.

O direito de patente é um importante recurso de viabilidade da ciência e tecnologia nacional. Mas a **ausência** de previsão quanto aos termos exatos de vigência de patentes no Brasil provoca o efeito oposto do que se pretende para nossa nação, o que nos insere, uma vez mais, em um modelo caótico, que menospreza o planejamento como essencial ao futuro da nação e trabalha com a arbitrariedade,

8 *Op. cit.*, p. 21.

velha conhecida de certas instituições públicas. É exatamente a imprevisibilidade que causa, pois, o temível impacto econômico negativo para a nação.

A título exemplificativo das mazelas creditadas pelo parágrafo único, do art. 40, temos o Parecer apresentado pelo Instituto de Economia da UFRJ em parceria com a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). O estudo realizado contemplou a seleção de medicamentos incorporados no SUS com vigência de patente estendida e seu custo para o Estado. No processo de levantamento dos dados, para fins de cálculo dos diferenciais de preços e de prejuízos com a extensão das patentes, os pesquisadores trabalharam com a hipótese de que as patentes não tivessem sido estendidas e, ainda, que:

“[...] os genéricos destes medicamentos teriam entrado no mercado com preços 40% inferiores assim que o prazo de vigência da patente tivesse se esgotado. Este valor é o somatório dos 35% recomendados pela legislação brasileira segundo a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que regula o preço de entrada dos medicamentos genéricos, com 5% do valor médio de royalty em relação às receitas obtidas com medicamentos patenteados, valor atribuído utilizando-se uma média dos parâmetros observados em outras experiências.”

Com base nessa hipótese eles chegaram aos resultados apresentados em diversas tabelas. A tabela 7, por exemplo, apresenta o cálculo do prejuízo, em reais, com royalties, acumulado em compras centralizadas regulares até janeiro de 2016. O custo foi feito com os seguintes medicamentos: Adalimumabe, Erlotinibe, Maraviroque, Raltegravir, Sofosbuvir, Trastuzumabe-Entansina e Etravirina. O resultado total sobre o **custo adicional** com a extensão da patente foi de R\$183.525.119,00 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e cento e dezenove reais).

Isto equivale a dizer que a extensão de vigência das patentes também estende o custo para o Estado e o orçamento público fica comprometido. Nas tabelas apresentadas pelo Parecer, como comentei, o Estado tem um elevado prejuízo com o custo adicional provocado pela extensão (inconstitucional) de patentes. É uma peça ilustrativa de um cenário amplo. Ainda mais se lembrarmos que o estudo tem um recorte temporal específico e a análise foi feita com apenas 07 medicamentos.

Além disso, precisamos considerar que a sociedade também perde muito com a ausência de genéricos. O gasto familiar brasileiro com remédios é alto, e a ausência de alternativas nas prateleiras das farmácias determina que o orçamento familiar do mês siga apertado. É em cenários como o presente que o mercado interno deixa de cumprir a tarefa de viabilização do bem-estar da população, uma falta atribuível, no caso, ao Estado, que por meio de lei inconstitucional provoca esse cenário desfavorável.

Alcançamos, assim, uma importante conclusão: a imprevisibilidade normativa é, também, uma imprevisibilidade prática. Estrutura um modelo desorganizado e oneroso. O mercado nacional não pode ficar à mercê da “discricionariedade” do legislador.

V. Ofelimidade jurídica

Como citei anteriormente, o tema do incentivo à inovação é essencial para a estruturação da economia e qualidade de vida dos brasileiros. Por esta razão nosso texto constitucional defere aos entes estatais a posição de agentes normativos e reguladores da atividade econômica, com funções de fiscalização, incentivo e planejamento:

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”

O regime de licenças e autorizações administrativas existe justamente para regular a produção, a entrada e a saída de produtos e produtores no mercado, os quais devem necessariamente atender, nesse regime, às prévias condicionantes da normatização. O sentido desta normatização, por vezes, é o de ser mitigadora de riscos, antecipadamente valorados pela Administração Pública verificadora e certificadora, em nome do interesse social.

Quando o tema é sensível à sociedade, como é o caso da saúde, a regulamentação da atividade econômica se reveste um alto grau de importância. E é exatamente isso o que ocorre com o regime dos medicamentos.

O uso de qualquer fármaco, como é sabido, parte sempre de uma relação custo-benefício, mesmo após aprovado pelos órgãos de controle. Certamente são necessários investimentos para seu desenvolvimento, mas também sua produção necessita estar contemplada e metrificada pelo Estado, seja nas relações com o Governo, quer dizer, “da porta da empresa para dentro”, seja nas relações com os consumidores, neste caso, “da porta para fora”. São duas faces de uma mesma moeda: proteger quem investiu, na maioria dos casos altíssimas cifras, em uma nova tecnologia, por um lado, e impedir que o mercado, por outro, fique cativo de uma tecnologia cuja amortização já ocorreu com os benefícios da proteção temporal por vários lustros.

Dessa forma, o tema da ofelimidade ou da optimalidade conecta-se diretamente ao Direito, pois a segurança jurídica cresce na medida em que as relações comerciais se ampliam. O estímulo à inovação é uma peça importante desta “engrenagem viva”. E como vimos, não sem razão nossa Carta Maior consagra como valor normativo o estímulo à pesquisa científica e tecnológica (art. 207, §2º e art. 218, §1º, com escopo recentemente ampliado pela EC 85/2015), como ordem direta aos gestores do Poder. E defere aos inventores privados o direito à proteção temporária para a exploração de seus inventos e registros (art. 5º, inc. XXIX da CB).

Os usos e costumes e modos de vida, em termos médicos, evoluem juntamente com as exigências sociais e o estado da arte. Nem todos os avanços tecnológicos em termos de saúde chegam ao mesmo tempo a todos os cidadãos. Tampouco se pode dizer que modos e métodos antigos são automaticamente abandonados. Basta dizer que a substância mais receitada pela Medicina, desde os tempos imemoriais até hoje, segue ainda sendo a água.

É da lógica do mercado que novas substâncias entrem em circulação sem que para isso, necessariamente, os produtos antigos estejam completamente obsoletos em termos de eficiência. Proteger as invenções e formulações por algum tempo garante a recuperação do investimento, e o art. 5º, inc. XXIX da CB concedeu estatuto de direito constitucional a esse regime. Essa é uma premissa aceita e respeitada neste estudo.

Por outro lado, a melhoria na formulação farmacêutica é estimulada pelo fim da proteção patentária. Isso pode ser medido nos países em que os prazos são rigorosamente respeitados na apreciação de pedidos e de registros, com o respectivo deferimento a tempo e modo. A locução constitucional “privilegio

temporário para sua utilização” deve ser contemplada com a elementar finalística de se buscar sempre um maior “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A Constituição traz a regra e a exceção: determina o incentivo a inventos, criações e marcas, mas castra posturas tendencialmente dirigidas a um abusivo uso prolongado no tempo.

Tal sistemática decorre do fato de que os financiadores de projetos e pesquisas sabem (têm o direito de saber) exatamente o prazo que terão para atuar em regime de privilégio. Para os demais agentes do mercado, inclusive importadores e distribuidores, fica também definido (relevante de um ponto de vista organizacional) quando exatamente poderão adentrar ao mercado de um dado produto e disputar espaço comercializando-o (o mesmo produto que antes estava sob comercialização protegida e exclusiva), agora a preços oscilando pela concorrência livre. Este segundo cenário, como se sabe, não impede que também o inventor permaneça no mercado, competindo, agora, em igualdade de condições com demais interessados, tal como é esperado no modelo capitalista.

O normal funcionamento do mercado, e não o da exclusividade privada, é que garante aos consumidores sempre os melhores produtos pelos menores preços. No limite do que o médico receitar, o consumidor tem a opção (precisa ter a opção) de comprar mais barato o medicamento, cujo valor certamente cairá após o fim da exclusividade decorrente da proteção patentária. Ou pode o consumidor, orientado pelo seu médico, alternativamente, preferir adquirir uma nova forma ou fórmula comercializada pelos desenvolvedores mais atualizados. Temos aqui um conflito entre a liberdade de escolha (nos limites da relação médico-paciente) e um certo dirigismo estatal protegendo excessivamente (do ponto de vista constitucional) as patentes. Perceba-se que proteger além do prazo impede não só a liberdade de escolha, mas também as melhorias para o consumidor e o progresso científico.

Podemos dizer que há um ótimo-social quando cada um resolve o seu problema pagando o mínimo, em uma sistemática que, concomitantemente, mantenha hígida a produção mais atualizada e qualitativamente superior. O papel do Direito é, assim, o de assegurar uma modelagem jurídica que garanta ao mesmo tempo concorrência e evolução tecnológica de produtos.

Manter e assegurar indefinidamente uma proteção patentária milita em favor do envelhecimento do sistema e da obtenção de lucratividade fácil e cativa. O que o parágrafo único do art. 40 da LPI promove é o antimodelo

constitucional do estímulo e da pesquisa tecnológica. Definitivamente não é esta a *mens legis* constitucional. Também não é essa a finalidade do privilégio contemplado constitucionalmente, e tampouco essa solução está alinhada sistemicamente ao contexto constitucional no qual se insere.

A aplicação do referido dispositivo na realidade administrativa brasileira tem demonstrado que ele tem tido o efeito inverso às razões iniciais que conduziram à sua aprovação. O efeito do parágrafo único do art. 40 é oposto aos valores que originariamente se pretendia por ele proteger, e também produz um efeito isolado e contraditório com o restante do corpo constitucional em vigor. Manter em vigor o parágrafo único do art. 40 da LPI milita assim em desfavor de uma ofelimidade jurídica na proteção de bens econômicos cuja circulação, apenas por vendas cativas, depende de atos de Administração verificadora. Mas a Administração Pública não pode agir em descompasso com a Constituição, ou promover interpretações que levem a soluções e atos que fraudem a Lei Maior.

VI. Delegação inconstitucional: a discricionariedade permissiva do legislador

É central, na discussão sobre a constitucionalidade do dispositivo atacado, a indevida permanência de uma norma que estaria a consolidar e, para muitos, “apenas” tenta “organizar”, a demora excessiva do processo administrativo, gerando impactos menores (e negativos) na economia nacional. Porém, não é isso o que está a ocorrer. Não é apenas uma norma que, inocentemente, tenta organizar a demora excessiva da autarquia.

Teremos de permanecer, um pouco mais, na discussão temporal, pois ela ainda nos remete a uma nova dimensão perversa de sua implantação. É que ao propor a observância de prazos incertos e datas indefinidas, a Lei acaba por delegar ao INPI a definição tanto da data inicial como do prazo em si da patente. E isto é inaceitável no Direito pós-Constituição de 1988.

A Lei de Propriedade Industrial reserva espaço sucinto em relação aos termos da vigência de uma patente. O art. 40, *caput*, define de forma incontroversa e inescusável que a patente de invenção terá vigência pelo prazo de 20 (vinte) anos, e o modelo de utilidade terá vigência pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados da data do depósito do pedido de registro. São esses os prazos

do *privilégio temporário* de exploração de uma patente, que o tornam um direito legítimo à luz da Constituição em vigor. Fora desses quadrantes, como visto, teremos mero privilégio, insuportável na atual quadra.

Nessa linha de considerações, percebemos que o parágrafo único, do art. 40, apresenta uma perspectiva completamente equivocada do ponto de vista constitucional. É que ele, por mecanismos não abertamente declarados, em realidade delega ao INPI a definição da vigência dos privilégios em causa:

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

Conforme se depreende do dispositivo, não há no regime do *caput* do art. 40 qualquer incerteza quanto ao período durante o qual uma patente vigorará. Já pelo regime do parágrafo único do mesmo dispositivo, não há qualquer certeza quanto a esse período. Assim, ainda que exista, como efetivamente existe, uma previsão objetiva no *caput*, com prazos de 20 e 15 anos, essa previsão sofre a deformação oriunda dos termos tão enigmáticos quanto fraudulentos do seu parágrafo único.

O enigma está exatamente em conseguir vislumbrar, com um mínimo de segurança, a data final do período da exclusividade temporária e excepcional autorizada constitucionalmente. Não houvesse a possibilidade de antecipadamente ter-se essa data e certamente a autorização constitucional para esse sistema de exceções à concorrência não teria sido plasmada.

O conteúdo dessa norma do parágrafo único, ao estatuir que o prazo de vigência se iniciará a partir da “data de concessão” atribui, sem dizê-lo expressamente, uma ampla arbitrariedade temporal ao INPI, em um processo administrativo conhecido por sua complexidade. Não há como saber quando determinado invento estará disponível para exploração por terceiros, isto é, pelo mercado. **A aplicação inconstitucional da legislação não deixa para o sistema econômico solução diversa de pautar-se por um dever de adivinhação.**

Na prática, sabemos que os anos de vigência de uma patente transitam acima do prazo estipulado de 20 anos. Mas esses aspectos práticos, neste caso, são secundários, porque a norma em si é inconstitucional por deixar a extensão do prazo desse direito ao arbítrio dos processos internos, das razões gerenciais e dos meandros do INPI.

Quando digo arbítrio, estou me referindo a uma delegação que já é, em si e só por esse motivo, inconstitucional e, mais ainda, que é realizada, na prática, sem qualquer critério ou meio de controle acerca dos prazos utilizados pelo INPI, o que caracteriza nova inconstitucionalidade, ainda que a delegação fosse aceitável.

Pontuo, ainda, que não cabe aqui o argumento da discricionariedade do Parlamento ou, para ser mais preciso, da liberdade de conformação do legislador. A discricionariedade na variação do prazo é, em si mesma, inconstitucional, advenha de fonte legislativa, executiva ou administrativa. Como vimos, o prazo de vigência, hoje, das patentes, simplesmente não pode ser identificado, porque é indefinido. Além de característica do regime, a indefinição foi delegada ao INPI.

É uma norma que não assegura, de forma alguma, um privilégio temporário. Não se sabe quando essa data de concessão ocorrerá. Não se sabe quais os critérios temporais utilizados quando a concessão ocorre, pois essa concessão se viabiliza em determinada data ou prazo específico, para alguns casos, e em outro prazo, mais longo, para outros, mas sempre em cenário indefinido em qualquer dessas hipóteses. Intensifica-se o temido ambiente de grande incerteza, que se soma ao chamado custo Brasil.

Em apertada síntese deste tópico, o parágrafo único, do art. 40 é inconstitucional, por ofensa direta ao disposto no art. 5º, inc. XXIX da Constituição brasileira, em seu alcance estrutural no contexto da Constituição de 1988, que estabelece um regime mínimo, no qual à **lei** cumpre **assegurar privilégio limitado constitucionalmente, nos termos em que restou analisado até aqui**. Isso significa, portanto, que não é dado à autarquia federal definir, na prática, o prazo, a partir de suas próprias demandas internas, de razões que são ocultas ao público em geral, de sua gestão temporal por prioridades, procedimentos e trâmites cujas regras são igualmente desconhecidas ou incertas.

VII. Interpretações equivocadas

Neste tópico, passarei a analisar argumentos favoráveis ao parágrafo único do art. 40 da LPI. Estes argumentos, conforme pretendo demonstrar, partem de uma perspectiva deturpada dos parâmetros constitucionais, os quais apresentei ao longo deste Parecer. De modo geral, nestas interpretações, há também um recorte equivocado, uma vez que adotam a análise exclusivamente de efeitos da norma em debate, rebaixando a Constituição a um papel secundário, quando não, esquecido. O que definitivamente não pode prosperar em um exame de controle abstrato de constitucionalidade é o apenas averiguar a produção de alguns efeitos da norma subconstitucional para fins de atestar sua compatibilidade hierárquica. Vejamos.

VII.1. Análise exclusiva de efeitos: a ineficiência administrativa como argumento de constitucionalidade da norma

O tema sobre ineficiência administrativa tem rondado o cenário de patentes no Brasil em virtude do elevado número de pedidos de patente, conjugado com uma considerável fila para fins de análise e análise final pelo INPI. Trata-se de lentidão, morosidade da própria instituição, em termos relativos ao que se encontra pendente de decisão final.

Já abordei o tema ineficiência para demonstrar que a norma estimula e não a combate. Entretanto, há outros aspectos que partem dessa mesma temática e merecem ser também avaliados. É que embora a ineficiência em si mesma seja um aspecto bastante negativo, ainda assim, de maneira surpreendente, tem sido **usada como argumento de constitucionalidade** do parágrafo único do art. 40. Trata-se de proposta de análise fora do escopo da Constituição, posto não levar em consideração os próprios parâmetros da atual ordem constitucional brasileira. Vejamos de maneira mais verticalizada como esse tipo de análise se estrutura.

É notório que o exercício hermenêutico de leitura e compreensão das leis em geral possui graus de subjetividade. Entretanto, reforço sempre⁹ que os parâmetros de análise de uma norma devem ser observados, acima de tudo, a partir da Constituição vigente (fenômeno decorrente, em parte, da supremacia normativa e, em parte, da constitucionalização do Direito), além de sua inerente conexão com o concreto¹⁰. E não seria diferente com os direitos, deveres e instrumentos em geral dispostos na Lei de Propriedade Industrial.

No caso presente há, inequivocamente, elementos fáticos que não podem ser ignorados na análise desse conjunto normativo. O grande número de pedidos de registro de patente na fila de análise gera acúmulo (*backlog*), que se configura como um *efeito* da ineficiência administrativa do INPI.

Ao lado desse elemento fático, temos um aspecto que se destaca, e que só se torna relevante em face exatamente desse acúmulo. O INPI **segue um critério que é aleatório ou arbitrário quanto à ordem cronológica das concessões**. Ou seja, concessões são efetivadas independentemente da ordem dos pedidos, salvo quando envolvam um mesmo tópico e, assim, seja imprescindível averiguar e estabelecer prioridades para fins de saber quem deterá a exclusividade inicial patentária no tema.

Mais do que isso, o sistema permite que diversas ocorrências, a cargo dos interessados, possam influenciar significativamente o tempo de tramitação e, pois, que afetem diretamente essa (des)ordem cronológica. Pedidos de esclarecimentos ou de maiores dados, solicitados em face de deficiências iniciais documentais, dilatam o prazo de exclusividade e, como se percebe, estão sob a responsabilidade dos interessados e beneficiários diretos.

Há aí, não um qualquer cenário de ineficiência, mas um caso de abertura para que interessados e a autarquia contribuam com a dilação de prazos, cenário típico para proliferação de comportamentos que se amparam em brechas legislativas e normas inconstitucionais.

Esse rol fático é uma amostra do conjunto de elementos que evidenciam a problemática aqui presente, que motiva amplas discussões: a existência de uma norma que incorpora e consolida toda sorte de desvios e incertezas em tema no qual a certeza e segurança são essenciais.

9 André Ramos Tavares. *Op. cit.*, p. 189.

10 Cf. André Ramos Tavares. *Fronteiras da Hermenêutica Constitucional*. São Paulo: Método, 2006, p. 57.

Uma norma que gera, como efeito primário, incertezas temporais, contamina não apenas sua esfera de regulamentação legislativa, mas também conturba a aplicação de um instituto-garantia constitucional. No caso presente, essa abertura normativa afeta o setor ao qual se destina, beneficiando alguns poucos e prejudicando toda a sociedade.

Peter Häberle lembra, como parte de sua teoria cultural do Direito, que “quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por cointerpretá-la”¹¹. A sociedade aberta de intérpretes é, em minha percepção, uma advertência real.

No confronto do dispositivo atacado, vê-se uma pluralidade de intérpretes, o que é comum, discutirem a conformidade de seus termos com a Constituição. Mas há, nessa pluralidade interpretativa, algo não tolerável à instância oficial de controle (o STF), que é um afastamento deliberado da análise constitucional dos termos dessa controvérsia, para alocá-la em espectro mais pobre, que é deliberadamente mais conveniente a determinadas categorias de interesses. Estou falando da análise exclusiva desses efeitos que acabo de relatar, uma análise que supostamente seria capaz de excluir, para alguns analistas mais afoitos, a própria razão de ser da discussão sobre constitucionalidade.

Ou seja, na visão de alguns intérpretes, a norma sob análise estaria a permitir, em alguns casos, “apenas” um efeito de “prorrogação” das concessões de exclusividade, já que a demora ocorre (ignora-se, inclusive, não apenas a norma constitucional, como também as razões dessa demora, imputáveis, por vezes, aos próprios requerentes-interessados). Algo que se apresenta como “menor”, secundário ou não-inerente à norma. Tenta-se deslocar o foco da norma constitucional.

De maneira proposital, o teste da constitucionalidade da norma, que há de ser exercida para qualquer norma, é desqualificado antecipadamente. O atraso é inevitável, eventual, supostamente excepcional, e precisa ser “compensado” com o regime obtuso do parágrafo único.

Não é possível concordar com esse simulacro de argumentação, até porque trata-se de falácia a conduzir o pensamento por caminhos tortuosos, des-

11 Peter Häberle, *A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição*. Tradução por Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio A. Fabris, Editor, 1997, p. 13.

viando o tema da questão central que estamos a discutir, que inequivocamente, como vimos, ultrapassa esses supostos limites estreitos de análise.

A análise concreta, não há de ser desprezada, e nunca é, por mim, desconsiderada nas análises jurídicas, **mas não pode ser dissociada do teor mínimo da norma**, como se estivesse a ocorrer independentemente de comandos normativos. Certamente que uma norma pode ter um forte comando contrafático, mas no caso presente, é a norma que enseja e reforça a realidade de seu entorno, e não o contrário.

Digo isso, sobretudo, porque, ainda que essa ocorrência indesejada houvesse sido uma ocorrência única do passado, a mera possibilidade de que a norma a permita (inclusive para o futuro, porque esse efeito da norma não está exaurido) é suficiente para caracterizar a norma como inconstitucional. E não parece haver divergência sobre a inconstitucionalidade de norma que contrarie os limites constitucionalmente delineados para o direito excepcional de que estamos a tratar.

Assim, ainda que se tratasse “apenas” de alguns efeitos danosos não desejados pela norma, uma análise rigorosa há de concluir que há uma hipótese de incidência da norma a permitir a produção dos roteiros registrais incertos e dos efeitos deletérios aqui amplamente narrados. A ineficiência administrativa não pode servir para proteger uma norma que, por seus próprios e independentes termos, **amplia expressamente os efeitos negativos de qualquer demora excessiva** da Administração Pública em responder às demandas e pedidos que lhe sejam dirigidos.

VII.2. O desrespeito à duração razoável do processo

Lembremos que a Constituição de 1988 passou a prever o postulado fundamental da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, CB pós EC 45), para que os direitos pudessem ser reivindicados e os erros questionados com uma resposta satisfatória, ainda que contrária aos anseios individuais. É o princípio que garante que a resposta estatal seja apresentada em um tempo suficientemente adequado para que seus efeitos sejam usufruídos de maneira justa. Temos falhado constantemente nessa premissa.

Assegurar uma duração razoável do processo, e dos meios que garantem a celeridade de sua tramitação, *precisa significar algo*, em termos práticos,

à sociedade, em todo e qualquer processo. A tentativa de ignorar preceitos fundamentais nas leituras de constitucionalidade de dispositivos claramente inconstitucionais tem sido uma recorrente e triste realidade. Relegar a Constituição a um papel secundário não é aceitável em um Estado Democrático de Direito. E seu significado não comporta mitigações duvidosas, que têm sido constantes, sempre moldáveis ao momento.

No contexto presente, a razoabilidade e a previsibilidade do *tempo* são premissas que se revestem de importância ainda maior quando estamos pensando na evolução da ciência e da tecnologia, que não esperam o “andamento do processo” para acontecer. Com uma previsão inconstitucional da LPI, que sistematiza e “organiza” a *imprevisibilidade infinita* (e esta é a única certeza passível de ser por nós afirmada), estaremos, enquanto sociedade, sempre alguns passos atrás.

Nesse sentido, precisamos, ainda, pensar a duração razoável do procedimento administrativo e da definição do prazo de vigência em termos tecnológicos atuais. Aliás, devemos levar em consideração que a noção de tempo é substancialmente diversa daquela noção que se tinha em outras épocas. Em 1996, quando a Lei de Propriedade Industrial foi promulgada, o aparato ainda analógico envolvido era imenso na tramitação do registro de uma patente. Hoje, não apenas o próprio procedimento do INPI foi digitalizado, temos um avanço significativo das tecnologias de um modo geral. Isto é, as próprias demandas a serem analisadas pelo INPI são altamente complexas, não apenas em relação ao seu objeto, mas também à rapidez com que aquele invento pode ser superado por uma nova tecnologia, antes mesmo da concessão de sua patente. Ou seja, uma tecnologia pode tornar-se rapidamente supérflua ou superada, podendo perder sua utilidade muito repentinamente. A perniciosidade do regime do parágrafo único, nesse contexto, é ainda maior, porque ela bloqueia, de pronto, todo o progresso, por força de uma modelagem jurídica inadequada.

Dessa forma, ao relegar um papel secundário à Constituição, nestas leituras exclusivistas de efeitos, perdemos o sentido da existência de uma proteção às patentes, que versa especialmente o progresso e o desenvolvimento. Perceba-se, assim, que o regime do parágrafo único promove uma pseudo-validação da irrazoável duração do processo administrativo de deferimento da patente.

VII.3. Propostas de constitucionalidade que desconsideram a força normativa da Constituição

Da controvérsia presente, paira, ainda, uma proposta de manutenção do dispositivo atacado no Ordenamento Jurídico em virtude de eventuais efeitos deletérios na economia **a partir**¹² da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Trata-se não de análise do Direito econômico propriamente dito, mas sim de proposta de julgamento exclusivamente calcada no modelo consequencialista de decisão, que, como é intuitivo, também inverte a posição hierárquica da Constituição, para alocar as supostas demandas da Economia como “Paramount Law”.

Essa dimensão apresenta, portanto, e independentemente de ser correta a projeção de efeitos econômicos deletérios, a surpreendente proposta de subalternizar a Constituição a alguma pauta econômica, sendo geralmente eleita a pauta que aproveita ao argumento jurídico que se quer sustentar. Porém, a própria suposição de que teríamos efeitos deletérios terríveis, perversos, injustos ou injustificáveis é, em si, falaciosa. Isso significa que temos, portanto, dois problemas.

Alguns dos defensores da permanência da norma raciocinam em termos de “razoabilidade”, de equilíbrio entre combate a violações e efeitos econômicos devastadores desse desnecessário combate. Para tais analistas, o parágrafo único em discussão enseja razões econômicas suficientemente adequadas para sua supressão do bojo normativo. O raciocínio parece poder ser simplificado da seguinte maneira: não há necessidade de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, basta que a autarquia seja eficiente e retome a normalidade. Assim, não precisaríamos nos preocupar com a imprecisão do dispositivo que trata da vigência da patente, nem com sua retumbante violência à Constituição e à sociedade, e nem seria aceitável querer alterar uma realidade já em movimento.

É uma proposta que ignora e simplesmente não resolve o problema de forma definitiva, além de ser totalmente deslocada dos pressupostos constitucionais em vigor. Como oportunamente discorri, essa conclusão pela constitucionalidade é calcada em uma análise que privilegia o resultado aleatório e, ainda, é uma análise exclusivamente voltada para efeitos (sem atentar para

12 E destaco um elemento temporal importante: “a partir” para análise do argumento de segurança jurídica que trarei na sequência.

a norma constitucional), com o que se é “capaz” de ignorar completamente a necessidade de conformação da norma com a Constituição em vigor.

Ademais, o reconhecimento da adequação de uma norma, em um contexto temporal, não pode cingir essa discussão apenas aos seus *efeitos futuros*, uma vez que estamos a discutir a inconstitucionalidade da norma em virtude de seus *efeitos pregressos e presentes*. O exame, mesmo que se encaminhe à constitucionalidade, portanto, não pode ignorar as razões que originaram a controvérsia. Como enfatizei no decorrer deste Parecer, a permanência de uma norma inconstitucional no ordenamento jurídico é um erro estrutural. De todo modo, esse aspecto da temporalidade também nos remete ao exame da segurança jurídica. Vejamos.

No que compete ao argumento da *insegurança jurídica*, teríamos eventuais efeitos deletérios na economia caso venha a ser tomada uma decisão técnica pela declaração de inconstitucionalidade. Temos, aqui, perspectivas antagônicas quanto aos fatos.

Essa argumentação pela manutenção da norma no Ordenamento pátrio, nos termos em que é colocada, parece ignorar completamente os já presentes efeitos deletérios na economia. Os efeitos perniciosos das patentes de temporariedade-incerta são assim decorrentes diretos da existência do parágrafo único, do art. 40 da LPI, que ficcionalmente cria a necessidade de prorrogar o tempo de vigência das patentes e prolongar o insuportável monopólio privado com “garantias” estatais.

Repito, em um cenário caótico como é o apresentado pelo parágrafo único, onde simplesmente não se sabe quanto tempo uma patente perdurará no Brasil, tampouco quando será o marco de inicial dessa contagem, não é verossímil alegar a manutenção de constitucionalidade desse regime em nome da economia.

O cenário fático pregresso demonstra que não há previsibilidade, em virtude da composição de uma norma completamente imprópria. A lei, como vimos e como diz o art. 5º, inc. XXIX da CB, deve assegurar o privilégio temporário. E isso não foi feito. Não há como se concluir em sentido contrário. Então, qual seria exatamente o efeito futuro de uma equivocada declaração constitucionalidade? Podemos responder isso olhando para o passado. Teríamos exatamente a manutenção de um cenário econômico e científico adverso ao interesse nacional e ao interesse público, que briga com nosso marco constitucional em vigor.

A declaração de inconstitucionalidade da norma poderá reestabelecer minimamente a compreensão sobre o período de vigência da patente, nos termos do *caput*, do art. 40. Não se promoverá a temível anomia. Saberemos, por fim, que a duração é de 20 anos para patente, e de 15 anos, para marco de utilidade, contados da data do depósito. É uma contagem certa. E com isso, os inventores, os terceiros, o Estado e a Sociedade saberão a partir de quando a vigência de uma patente ocorre no país, e até quando ela irá durar. É exatamente isso que o art. 5º, inc. XXIX da CB dispõe. Trata-se exclusivamente disso, quando falamos de garantia do privilégio temporário.

Receio que alguns tenham perdido o ímpeto necessário para tomar as decisões certas. Sob o argumento de já conhecer os erros passados, a manutenção desse erro passa a ser facilmente internalizada e normalizada. Passamos a nos acostumar com a instabilidade gerada por normas imprecisas e incertas, pois seus efeitos são tão amplos em nossa sociedade que temos dificuldades em compreender a raiz do problema. O ponto nevrálgico é que não se quer fazer cumprir as normas constitucionais, pois elas incomodam, em seus termos rigorosos, a determinado segmento organizado. Mas temos aqui um dever.

A declaração de inconstitucionalidade da norma atacada não é uma possibilidade, é uma necessidade. A oportunidade aberta, pelo sistema, via STF, para tratar do tema, não pode ser interpretada como um mero jogo de palavras inúteis e sem utilidade, que pouco dizem sobre seus significados práticos. Como disse, é imperioso o restabelecimento dos parâmetros constitucionais quanto ao tema da exploração temporária de patente no país. Isso não pode ser tratado como algo circunstancial. Precisamos de rigor nos assuntos constitucionais e, por maior razão, e todos que são, de um ponto de vista real e imediato, extremamente caros à sociedade e à economia do país, especialmente quando esses temas nos dizem tanto sobre nossas (im)possibilidades de desenvolvimento e emancipação socioeconômicas.

Parte II

A Questão do Processo Constitucional

VIII. A decisão de inconstitucionalidade

VIII.1. Preliminares no tema

A solução mais direta, para o incompreensível e inconstitucional regime do parágrafo único do art. 40, da LPI, é a de sua retirada do Sistema Jurídico em vigor, e isso pelos motivos amplamente apresentados até aqui.

A indefinição temporal e a delegação arbitrária constantes objetivamente dessa norma indicam essa solução como o melhor caminho para retomarmos uma estabilidade sobre o tema, extremamente necessária por dispor, em sua essência, sobre a utilidade dos privilégios de patente no horizonte do desenvolvimento e da concorrência no Brasil. Ocorre, porém, que estamos já há mais de 24 anos de vigência dessa Lei, e ajustes pontuais terão de ocorrer em qualquer declaração de inconstitucionalidade.

Estes ajustes pontuais devem ser realizados à luz da compreensão do fenômeno da inconstitucionalidade e do mecanismo de modulação de efeitos da decisão que declarar inconstitucional o parágrafo único, do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Neste item, detalharei com maior profundidade sobre essa possibilidade e sobre qual será a forma de aplicá-la. Iniciarei com alguns esclarecimentos acerca do tema, que nos permitirão entender melhor suas complexidades.

O tema “modulação de efeitos temporais” ou “manipulação temporal dos efeitos” constitui um dos mais delicados tópicos de técnica (e justiça) de decisão¹³, especialmente em tribunais constitucionais e cortes supremas¹⁴, mesmo

13 É também um aspecto da velha polêmica sobre a possibilidade de a Corte avaliar os efeitos de sua decisão de mérito, antes de prolatá-la, para fins de adotar por aquela que considere ser a mais afinada à realidade.

14 De acordo com Gilmar Ferreira Mendes:

“A disposição contida no art. 27 da Lei 9.868/99 introduziu expressamente uma nova modalidade de decisão no direito brasileiro, à semelhança do modelo português, que no art. 282 (4), da Constituição, estabelece fórmula que autoriza o Tribunal Constitucional a limitar os efeitos das

porque uma das principais preocupações destas Cortes há de ser a de elaborar “as avenidas fundantes do processo justo”¹⁵, preocupação essa que é explícita no presente caso. Na atualidade, como sabemos, esse tipo de discussão transcorre rotineiramente na prática processual da Suprema Corte brasileira.

O assunto remete à discussão originária acerca da existência de tribunais constitucionais. Na formação destes, atribuída a Hans Kelsen¹⁶, as decisões haveriam de produzir efeitos temporais meramente prospectivos, os chamados efeitos *ex nunc*¹⁷. Isso representava um modelo oposto à forte tradição jurisdicional norte-americana¹⁸, na qual as decisões da Corte Suprema eram consideradas como sendo, necessariamente, de “destruição maciça”, na reveladora expressão de J. C. Vieira de Andrade¹⁹, ou seja, tradicionalmente efeitos temporais *ex tunc*, por força da nulidade total de qualquer ato inconsti-

decisões de inconstitucionalidade com fundamento no princípio da segurança jurídica e no interesse público de excepcional relevo.

“A fórmula [...] não constitui modelo isolado. Ao revés, trata-se de sistema que, positiva ou jurisprudencialmente, vem sendo adotado pelos vários sistemas de controle de constitucionalidade. Além das especificidades do modelo alemão [...] anote-se que os sistemas austriaco, italiano, espanhol e o próprio direito comunitário têm adotado modalidades assemelhadas quanto à restrição dos efeitos da declaração de nulidade. Também a jurisprudência americana acabou por consagrar o modelo mitigador da nulidade absoluta”. Gilmar Ferreira Mendes. *Curso de Direito Constitucional*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1284.

- 15 Colho a enfática expressão em: Augusto Mario Morello. *Admisibilidad del recurso extraordinario*: el “certiorari” según la Corte Suprema. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 4.
- 16 Cf. texto seminal: Hans Kelsen. La Garantie Juridictionnelle de la Constitution (La Justice Constitutionnelle). *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*. 61 p. abr. mai. jun. 1928. Extrato.
- 17 Nesse sentido, cf. Hans Kelsen. *Jurisdição Constitucional*. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Colação Justiça e Direito), p. 305; Héctor Fix Zamudio. *La protección jurídica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales*. [1. ed.]. Madrid: Civitas; México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 167.
- 18 Cf. a respeito da tradição *ex tunc* do modelo concreto norte-americano de constitucionalidade: Luis Nunes de Almeida. El tribunal constitucional y el contenido, vinculatoriedad y efectos de sus decisiones. *Revista de Estudios Políticos Nueva Época*, Madrid, n. 60-61, abr./set. 1988, p. 883; Laurence H. Tribe. *American constitutional law*. 3. ed. New York: The Foundation, 2000. V. I, p. 216; André Ramos Tavares. *Teoria da Justiça Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 263.
- 19 J. C. Vieira de Andrade. Legitimidade da justiça constitucional e princípio da maioria. In: Colóquio no 10º Aniversário do Tribunal Constitucional, 1993, Lisboa. *Legitimidade e legitimação da justiça constitucional*. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 79. Ainda sobre esse “regime-regra”: Carlos Blanco Morais et alii. *As sentenças intermédias da Justiça Constitucional*. Lisboa, AAFDL, 2009, p. 15.

tucional²⁰. Esta última foi também a orientação adotada no Brasil, por nítida influência do constitucionalismo norte-americano a partir da Constituição de 1891 e das lições de Ruy Barbosa, às quais se alinharam, dentre outras, as obras de Alfredo Buzaid e Lúcio Bittencourt.

Modular efeitos, ou seja, tratar do alcance temporal da decisão independentemente de um critério prévio linear, que como tal será sempre indiferente às particularidades, sejam normativas, sejam concretas, de cada caso, significa desenhar uma Corte mais apta tecnicamente e mais próxima da legitimidade de suas decisões. Fazendo, aqui, uma síntese do quadro geral que se desenhou, posso afirmar com segurança que foi exatamente esse o caminho trilhado pela Justiça Constitucional, inclusive com a superação dos clássicos precedentes norte-americanos²¹.

Esse brevíssimo esboço histórico serve para introduzir um esclarecimento que se faz necessário, em caráter preliminar. Em julgamentos envolvendo decisões gerais ou universais, como no modelo de controle abstrato da constitucionalidade de leis, nas ações coletivas, nos precedentes e na criação de teses paradigmáticas, deve haver, invariavelmente, ao menos dois *pronunciamentos*²² distintos, considerando-se um como a decisão de mérito e o outro como a decisão sobre os efeitos da decisão de mérito (enquadrada, aqui, a denominada *modulação* desses efeitos)²³.

20 Essa jurisprudência tem como ponto de inflexão o caso *Linkletter vs Walker*.

21 Embora estes, por vezes, ainda sejam seguidos em jurisdições constitucionais arcaicas não-emancipadas e em obras com duvidoso viés científico.

22 Em realidade, a chamada decisão da Corte é formada por inúmeras decisões, ou “parcelas-de-decisões” se se quiser apreciar o tema com um rigor máximo, um conjunto no qual se incluem: a decisão sobre valoração das provas, dos fatos, do concreto, as decisões interpretativas, a decisão de contextualização ou descontextualização, a decisão sobre a própria competência para decidir, e tantos outros desdobramentos. Geralmente se utiliza a referencia ao *decisum* para tratar sinteticamente do resultado final, que contém, em verdade, todo esse conjunto, expresso ou implícito, por vezes considerando algumas escolhas como meras fundamentações. Não pretendo, contudo, ingressar nesse tortuoso assunto. Importa, aqui, assinalar, para os fins deste Parecer, dois pontos: i) que há vários cenários no caso presente, em virtude do conteúdo prospectivo do parágrafo único do art. 40, e cada qual desses cenários, pois, está a merecer uma análise pormenorizada de seus elementos e ii) na linha de Ricardo Guastini, a chamada ineficácia retroativa da decisão (ou da declaração de inconstitucionalidade no processo constitucional típico) precisa ser constituída pela decisão, e não meramente declarada (cf. Ricardo Guastini. *Le Fonti del diritto e l'interpretazione*. Milano: Giuffrè, 1993, p. 316 e André Ramos Tavares. *Teoria da Justiça Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 264).

23 E isso ocorre independentemente de se tratar do controle de constitucionalidade das leis.

O processo decisório gera, portanto, nessa exata medida, um pronunciamento complexo. As razões de ambas decisões, porém, podem assimilar um entrelaçamento de tal ordem que qualquer tentativa de sua separação radical restará condenada ao artificialismo e baixo nível de convencimento. Não é esse o intuito aqui. Porém, ainda assim, porém, é imprescindível que duas decisões sejam adotadas pela Corte e, para fins pedagógicos, realizei a secção na análise.

Inserido exatamente no âmbito do processo constitucional²⁴, o Ex-Ministro Celso de Mello revela a existência de “fases autônomas e sequenciais”, durante diálogo na Corte, em lição de todo aplicável ao caso analisado neste Parecer, *in verbis*:

“**A modulação** dos efeitos, *no tempo*, do julgamento declaratório de inconstitucionalidade ocorre, *portanto*, **em um segundo momento** e, *sem-pre*, por maioria de dois terços (2/3) dos membros integrantes do Tribunal. “Vê-se, desse modo, que o procedimento em causa transcorre em fases autônomas e sequenciais [...]” (QO na ADI 2.949/MG, Rel.: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08.04.2015)²⁵.

As “fases” acima referidas, insisto, são perfeitamente passíveis de isolamento para fins de bem compreender a função de cada uma delas. As razões de decidir, porém, de uma (da decisão de mérito, por exemplo) podem comparecer novamente nas razões de decidir de outra (na de modulação temporal), como efetivamente ocorre no caso presente, nos termos que retomo abaixo o tema.

24 Em muitas ocasiões, neste Parecer, lições, conclusões e referências em geral pertencem, originariamente, ao denominado Direito Processual Constitucional. Porém, para o caso presente, e considerando-se as transcrições utilizadas, todas são válidas para a modulação fora do controle de constitucionalidade. Estamos tratando, aqui, de modulação temporal realizada em sede de um instrumento típico do processo constitucional, ou seja, em sede de recurso extraordinário, com suas notas de objetividade e generalidade inegáveis em um modelo de precedentes. Disso conclui-se que apesar de o caso analisado neste Parecer não ser um caso de declaração de inconstitucionalidade, ainda assim estamos a nos movimentar no terreno técnico do processo constitucional.

25 O Ministro não votou no caso, pois estava ausente na última sessão.

VIII.2. A restrição dos efeitos da inconstitucionalidade

A partir da inconstitucionalidade verificada e amplamente demonstrada na primeira parte deste estudo, é absolutamente imprescindível considerar e debater o tipo de decisão que deve acompanhar esse reconhecimento. O Ordenamento Jurídico brasileiro convive, como visto, com a possibilidade, excepcional, de que normas inconstitucionais possam produzir efeitos mesmo com a certificação final (sob domínio do STF) de que carregam em si o vício máximo, da inconstitucionalidade.

No caso presente, como veremos, será necessário **averiguar a carga eficaz da decisão de inconstitucionalidade para cada situação concreta** (ou para cada conjunto dessas situações) com a necessária (e pedagógica) justificativa da segmentação temática dessas situações (em cenários), a fim de adequadamente aferir o “balanceamento” constitucional devido em cada uma.

Em outras palavras, a carga eficaz, se de retroação máxima, se moderada, *ex nunc* ou *pro futuro*, dependerá, como sempre, dos comandos constitucionais envolvidos em cada uma das situações concretas às quais remete a incidência da norma do parágrafo único do art. 40 (o chamado âmbito material de validade, mas fracionado entre passado, em curso e futuro).

Assim, como veremos, a Constituição, ao determinar que sempre se preservem, ao máximo, as situações consolidadas *no passado* e, por maior razão, ao considerar como indesejáveis as inovações jurídicas retroativas, mesmo advindas do Poder Judiciário, especialmente aquelas com potencial de provocarem perturbação extrema em situações consolidadas, aponta, nesse sentido, para a flexibilização dos termos rigorosos e clássicos de que o ato inconstitucional deve ser, inexoravelmente, írrito e nulo. Não será. E, realmente, nem sempre o foi. Daí a modulação (para manterem-se certas inconstitucionalidades) impor-se, em certo sentido, embora não de maneira amplíssima, como veremos.

Para compreender essa nova vertente da Justiça Constitucional, que maneja a chamada modulação de efeitos, retomemos o disposto pelo art. 27, da Lei n. 9.868/99, embora o assento dessa competência seja, necessariamente, constitucional:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”

A norma da Lei explicita e detalha o que se deve compreender como sendo inerente à chamada jurisdição constitucional. Encontra-se, nessa norma, disposto que, em razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o STF *poderá*, por maioria de dois terços de seus membros, decidir pela (i) restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade; ou (ii) decidir que a eficácia da decisão opere apenas após o trânsito em julgado (efeito *ex nunc*), sendo possível ainda, como nova alternativa, iii) que esse efeito seja fixado em momento futuro (efeito *pro futuro*).

A excepcionalidade que essa modulação temporal assume no sistema, em qualquer dessas modalidades, não é apenas de cariz teórico ou histórico, pois também veio reforçada na mesma norma legal acima transcrita, posto poder impedir somente a retroatividade máxima por um quórum qualificadíssimo, de 2/3 dos ministros (requisito formal). Não alcançado esse quórum, a decisão de inconstitucionalidade gerará, necessariamente, a eficácia retroativa plena, porque é esta que acompanha, conceitualmente, a supremacia da Constituição como base civilizatória inquebrantável. Ou seja, o efeito *ex tunc* é, ainda hoje, a “regra” nas declarações de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato, salvo na ocorrência fundamentada de alguma das hipóteses excepcionais, explicitadas e elencadas no art. 27 da Lei 9.868/99.

Nesse máximo efeito retroativo a inconstitucionalidade não subsistirá, por nem uma única fração de tempo, em nenhuma circunstância.

A retroatividade, assim tradicionalmente considerada como ínsita à declaração de inconstitucionalidade, pode ser mitigada quando alguma das condicionantes indicadas seja verificada *in concreto*: uma eventual insegurança jurídica ou excepcional interesse social na manutenção de ato, ainda que sabidamente inconstitucional.

A eficácia retroativa, apesar de ser, *teoricamente* falando, uma decisão mais gravosa, em virtude da desconstituição (ou capacidade de desconstituição) de inúmeras relações jurídicas já geradas com base no ato normativo en-

tão impugnado²⁶, é, pois, a regra geral, a ser excepcionada, justificadamente, com base em “valores” constitucionais incidentes na situação analisada, que indiquem, de maneira inequívoca, a necessidade da “manutenção do vício” e de seus efeitos, igualmente contaminados, por determinado período de tempo, que também deve ser devidamente justificado em seu lapso.

Sobre ser a eficácia retroativa aquela considerada mais gravosa para o sistema, leitura essa que se pode afirmar ser a mais corrente na Literatura mundial, vale, aqui, realizar alguns esclarecimentos. Estamos, em realidade, diante apenas de uma perspectiva teórica, a ser devidamente confrontada e temperada com os elementos reais que circundam o objeto da inconstitucionalidade. Digo isso porque, no caso presente, é a não retroatividade, em nenhum grau, da decisão de inconstitucionalidade, que seria a decisão mais gravosa, na prática. Explico, a determinação de que a lei, mesmo inconstitucional, produza efeitos que devam permanecer no sistema como se válidos (constitucionais) fossem, **representará, na prática, a decisão mais gravosa possível, já que é exatamente essa a decisão que prejudicará toda a sociedade e manterá o bloqueio inconstitucional ao mercado concorrencial**, apenas para beneficiar alguns poucos titulares de patentes, em benefício sabidamente inconstitucional, mesmo diante de todos questionamentos que têm sido apresentados ao longo dos anos.

Sabemos, do caso em análise, que há situações já consolidadas no tempo, em virtude de a inconstitucionalidade ter sido perpetuada no tempo passado, de ter também constituído inúmeras relações jurídicas a partir dela e, em muitos casos, de já ter, inclusive, exaurido os efeitos dessas relações inconstitucionais, tendo se desdobrado em infinitas outras situações e relações da vida cotidiana em sociedade. Nessas hipóteses, tenho por certo que a segurança jurídica e o interesse social também devem ser identificados como estando presentes nos efeitos já produzidos durante a vigência da norma inconstitucional no Ordenamento Jurídico, e isso a fim de preservar essas situações inconstitucionais já consolidadas e exauridas. Esse são casos que, se atingidos pela decisão futura do STF, significarão verdadeira retroatividade gravosa. Mas essa preservação requer a modulação por parte do STF, com seu quórum qualificado.

26 André Ramos Tavares. *Curso de Direito Constitucional*, 8º ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2010, p. 332.

Identificar e expor esses motivos e as normas constitucionais que amparam uma solução (também extrema) de manutenção do inconstitucional, é de crucial relevância para que o uso da modulação de efeitos não perca sua razão de existir e **não se desvirtue em mecanismo geral, banalizado, a serviço de interesses privados e contrários à sociedade**. A modulação deve atender ao melhor interesse público e propiciar uma decisão que melhor atenda à sociedade, e não servir ao interesse de algum ente privado em preservar privilégios contra o mercado, a fim de ampliar seus lucros.

Assim, uma abertura para legitimar o inconstitucional esbarrará, sempre, na **necessidade de fundamentação específica e adequada**, além do **quórum qualificadíssimo**, e só pode ocorrer de maneira excepcional, do contrário estaríamos flexibilizando a supremacia constitucional e estimulando a reiteração, pelo legislador, das mesmas inconstitucionalidades já praticadas.

Temos uma linha tênue que separa a relativização (mesmo que eventual, excepcional ou tópica) da *supremacia constitucional* e a desconstrução dos pilares do Direito, esta última plenamente capaz de desembocar em um sistema de decisionismo puro (ou seja, de arbítrio subjetivo baseado apenas no poder).

Assim, há risco na aplicação da própria modulação de efeitos, embora prevista legalmente e sob amparo constitucional, que merece ponderação e cuidados permanentes, atenção esta que não pode ser minimamente negligenciada. Na modulação de efeitos estaremos na antessala da desordem jurídica, sendo forçoso um agir sob extrema cautela, devidamente fundamentado e explicitado. Sob a perspectiva da supremacia constitucional, teremos, com qualquer modulação de efeitos, um risco à força da Constituição. Nas palavras certas do Ministro Marco Aurélio – Decano do STF:

“Ainda sob o ângulo das Leis 9.868/1999 e 9.882/1999, ressaltei o risco do instituto. Ao manter a eficácia de lei inconstitucional por determinado período no tempo, o Supremo torna a Constituição Federal documento flexível. Ante o princípio da supremacia, a inconstitucionalidade mostra-se vício congênito, no nascimento da norma. Lei inconstitucional é natimorta. Surge uma contradição em termos. Se for inconstitucional, não pode ter eficácia, porque não é válida. (...) A prática continuada pelo Supremo (...) [g]era algo que, do ponto de vista da ‘moralidade constitucional’, é inaceitável: a figura da ‘inconstitucional-

lidade útil'. Governantes e legisladores não receiam criar 'leis inconstitucionais' porquanto, de algum modo, haverá efeitos"²⁷.

Não podemos, pois, ignorar que ao preservar efeitos produzidos com base exclusiva na norma inconstitucional estamos nos afastando, em certo sentido, da supremacia da Constituição.

O debate sobre a modulação de efeitos encontra-se já bem verticalizado, e o Ministro Gilmar Mendes assentou seu posicionamento a favor da modulação verbalizando esses elementos delicados e altamente complexos dessa equação entre o que vou chamar, aqui, de brutalidade do inconstitucional, de uma parte, e de realidade de uma Constituição vigorosa, de outra:

"Presidente, esse debate sobre a modulação sempre retorna. O ministro Marco Aurélio insiste na abordagem segundo a qual o tema da modulação deve ser considerado inadmissível, mas, hoje, praticamente - salvo engano - não existe corte constitucional no mundo que, de alguma forma, não opere com essa ideia. Por uma razão singela: é que não se faz justiça na linha do lema de que *fiat iustitia, et pereat mundus*. Aqui, necessita-se, em casos inclusive de decisões com eficácia geral, que se faça o temperamento. O exemplo clássico com o qual já nos deparamos em sentido mais amplo aparece num texto de Jellinek, de 1927, no qual ele diz que, se nós imaginássemos que uma lei eleitoral - a lei eleitoral é bem precisa nesse sentido - fosse declarada inconstitucional, nós logo chegaríamos a um impasse, porque o governo que se elegeu com base naquela lei - ele pensava no parlamentarismo - estaria afetado, estaria ilegitimado. E, também, dir-se-ia: 'Mas, então, temos de fazer uma nova lei'. Mas quem faria essa lei? O parlamento que foi eleito por aquela lei viciada. Portanto, teríamos aqui uma aporia. Em suma, tem-se de encontrar uma solução. Já vivemos essa situação no caso dos vereadores, de certa forma, quando discutimos a legitimidade daquela questão do número de vereadores nos municípios." (RE 593.849/MG. Rel.: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016)

Pretendo evidenciar que a justa medida da adequação entre a retroação máxima, nem sempre aceitável, e a modulação de efeitos está, por todo, na própria Constituição. É o que veremos adiante, com especial atenção para os

27 Marco Aurélio Mello. A modulação dos efeitos da decisão: análise e crítica ao instituto. In: Luiz Guilherme Marinoni, Ingo Wolfgang Sarlet (coord.). *Processo Constitucional*, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 530.

aspectos que interessam ao caso concreto deste estudo (parágrafo único do art. 40 da LPI), uma vez que as patentes com prazos inconstitucionais ainda não findos devem ser fulminadas ao menos a partir da data da decisão do STF. Caso o quórum qualificado de modulação deixe de ser alcançado, como veremos, teremos a total e completa eliminação, inclusive retroativa, dos rastros dessa inconstitucionalidade do regime patentário do parágrafo único.

IX. Os cenários e suas modulações temporais

IX.1. O Passado

A retroatividade da declaração de inconstitucionalidade, por ser a regra, como visto, remontando ao momento da criação da norma inconstitucional, estará abarcada nessa premissa *a desconstituição de toda e qualquer relação jurídica já produzida* por patentes concedidas com excesso ou indefinição de prazo. Esse raciocínio, presente nas obras clássicas como o único capaz de manter a higidez do sistema jurídico, independentemente do tema e das circunstâncias concretas do caso, teria o condão de alcançar – e vou ser direto sobre esses termos, no caso sob escrutínio neste estudo – os lucros inconstitucionais auferidos pelas empresas e inventores com a exploração econômica de suas invenções em período durante o qual deveríamos ter experimentado a liberdade de concorrência da fórmula ou do processo, conforme o caso, com o respectivo progresso da ciência e aproveitamento geral.

Trata-se de período “adicional” de patente amparado exclusivamente em um regime jurídico inconstitucional, como restou amplamente demonstrado neste estudo, e bem por isso é que se pode afirmar serem também as consequências da norma (inconstitucional) igualmente inconstitucionais, significando, no caso concreto, a inconstitucionalidade do uso da patente da formulação ou de processos de elaboração com exclusividade, no período lastreado nesse regime de extensão temporal.

O caso presente, porém, parece exigir a excepcional possibilidade de manterem-se efeitos passados, ainda que amparados exclusivamente na norma inconstitucional. Mas isso até certo limite, quer dizer, não uma modulação ampla. Não se pode pretender modular para também manter a inconstitucio-

nalidade após a decisão do STF, como veremos adiante, porque as razões que comparecem para justificar o raciocínio excepcional de manutenção do passado inconstitucional não estão presentes linearmente, não podendo justificar todas as situações abarcadas pelo regime inconstitucional do parágrafo único, como pretendo demonstrar com maior verticalidade abaixo.

A aplicação *ex tunc* permanecerá, como tal, para extirpar a inconstitucionalidade de certas situações iniciadas no passado, porém, **mantendo-se os efeitos inconstitucionais da norma “integralizados” no passado, nos termos que passo a desenvolver**. Ou seja, como veremos, a declaração de inconstitucionalidade não retroagirá em sua totalidade, mas retroagirá, em certa medida.

Nesse sentido, como antecipei, temos alguns cenários, que distinguirei em três, para que possamos compreender os efeitos cabíveis em cada um deles (carga eficaz) da decisão de inconstitucionalidade, já que para cada um dos cenários comparecem razões diversas em termos de modulação.

Neste item, abordo as situações que denominei de integralizadas no passado, ou seja, aqueles casos de uso de privilégio já consolidada e que já produziu todos os seus efeitos (a norma inconstitucional exauriu seus efeitos para esses casos). São exatamente as situações em que os titulares obtiveram as patentes e, adicionalmente, usufruíram do prazo excessivo inconstitucional, prazo este, porém, que já se encerrou no tempo ao momento da decisão do STF.

Na ADI 4.481, em sede de esclarecimento, o Ministro Barroso advertiu para a intrincada problemática desse tipo de modulação, advertência essa plenamente aplicável a este primeiro cenário (do passado), aduzindo que “[a] modulação faz com que, em certa medida, ‘o crime compense’, porque mal ou bem esta lei vigorou desde 2007 até agora quando nós a estamos declarando inconstitucional”.

Para o tema do passado, temos que as patentes que já encerraram o prazo de vigência estão convalidadas no tempo e assim deveriam permanecer. Isso ocorre sobretudo, em virtude da presunção de constitucionalidade do dispositivo (parágrafo único do art. 40 da LPI), embora não apenas por isso. Quando ao primeiro argumento (presunção de constitucionalidade), o Min. Barroso assentou, no julgamento da mesma ADI 4.481, assentou:

“Por outro lado, Presidente, longe de querer fazer a opção que estimule um comportamento de infração à Constituição, a verdade é que esta lei vigorou por oito anos, portanto, os jurisdicionados e os contribuintes que

cumpriram a lei, até porque, enquanto não declarada inconstitucional, vigia o mandamento da sua presunção de constitucionalidade, eu penso que desfazer retroativamente todos esses anos de benefícios seria de um impacto talvez imprevisível e possivelmente injusto em relação, pelo menos, às partes privadas que cumpriram a lei tal como ela foi posta”. (ADI 4.481/PR, Rel.: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/03/2015).

Há que se ter presente que na proposta de “estabilidade das relações que já se constituíram”, teremos, para o caso das patentes, uma inegável preservação do interesse privado das empresas e inventores que usufruíram da inconstitucionalidade da norma. Apesar dessa perspectiva ser altamente realista, por todos os motivos que indicarei a seguir, não se deve recorrer à retroatividade nessas hipóteses.

Pretender alcançar essas relações significaria pretender uma desconstituição de relações jurídicas em caráter massivo, e essa abundância de nulidades, além de ser dificilmente absorvida ou operacionalizada pelo Direito, redundaria em baixíssima ou inexistente reversão naquilo que mais interessa, que seria poder aproveitar o tempo “perdido” para fins de estimular (no período já transcorrido) a concorrência por superação, o progresso da Ciência e a liberdade dos mercados. E quando me refiro ao alto nível de dificuldade, reporto-me à necessidade de proceder a cálculos cujos parâmetros seriam totalmente incertos, para recompor, monetariamente, a sociedade, prejudicada direta e indiretamente pela exploração monopolística de uma patente em período inconstitucional.

Sendo assim, embora teoricamente possível, juridicamente falando, no caso presente, a possibilidade de retroação máxima da declaração de inconstitucionalidade é uma proposta de baixo retorno, de difícil ou inexistente recomposição da situação concorrencial passada, com nenhuma funcionalidade para o mercado e, ainda, de extrema dificuldade prática, com potencial impacto negativo no próprio setor econômico envolvido (trato, neste estudo, especificamente do setor de medicamentos, mas a decisão haverá de ponderar que outros certamente também sofreriam da mesma incerteza dos impactos retroativos). Tempo passado sem concorrência não se recupera. E a retroatividade máxima instalaria a incerteza, que tanto se quer ver extirpada.

Isto posto, neste primeiro cenário (passado), a proposta de efeito retrooperante não é indicada. Inúmeras patentes foram concedidas sob o manto do dispositivo inconstitucional, gozavam, para muitos, de legitimidade e certamente foram, por inúmeras empresas e inventores, usufruídos em completa

boa-fé. Ao dela usufruírem os respectivos titulares, houve benefício por um lucro decorrente da imprevisão dos termos de vigência da patente no Brasil, mas comandos constitucionais de preservação do passado indicam ser apropriada, aqui, a modulação.

Quórum:

Para impedir os terríveis efeitos de destruição em massa da retroatividade padrão, o STF terá de modular sua decisão, o que significa alcançar um consenso interno com quórum qualificado de 2/3 de seus ministros. Não havendo modulação, aplica-se a retroatividade.

IX.2. O Presente

O segundo cenário a ser considerado é o daqueles que já receberam patentes²⁸ com excesso de prazo, quer dizer, sob o regime inconstitucional do parágrafo único do art. 40, e o gozo do privilégio já se iniciou (no passado), mas ainda não estará encerrado ao momento da decisão do STF²⁹. Nestas situações o próprio ato de outorga é também *inconstitucional*. Esse ato está tutelando alguém que já se beneficiou do prazo constitucional e, a seguir, ingressou no regime do prazo “adicional”, quer dizer, inconstitucional.

Nesses casos, cessa a boa-fé com a decisão do STF, e não é possível permanecer sustentando o privilégio para o futuro. Devem as patentes cair em domínio público na data da decisão do STF.

Quórum:

A decisão do STF, nestes casos, preservará o período anterior do benefício, mas também demanda o *quórum* qualificado da modulação, do contrário será fulminado todo e qualquer resquício de inconstitucionalidade, inclusive o passado, como esclareci acima.

28 Ato expedido pelo INPI: se ainda não ocorreu, o cenário é outro.

29 Caso esteja encerrado, o cenário é outro.

IX.3. O Futuro

O terceiro cenário a ser considerado é o daqueles que ainda não tiveram a patente oficializada (pelo ato expedido oficialmente, embora em momento incerto, pelo INPI) mas em muitos casos aguardam, com essa concessão, o “reinício” de um prazo para fins de satisfazer o período mínimo de 10 (de) anos do regime inconstitucional do parágrafo único do art. 40.

Nestas situações, por ainda não haver o ato oficial do INPI, a decisão do STF deve impor à autarquia a obediência imediata a um regime constitucional íntegro, de maneira que **patentes concedidas após a decisão do STF não o sejam no regime inconstitucional do parágrafo único do art. 40.**

Nesse modelo decisório, para os fatos incluídos nesse cenário (patentes ainda não concedidas oficialmente), a inconstitucionalidade deve ser, necessariamente, totalmente extirpada, não se preservando nenhum ato nem efeito inconstitucional. As concessões, portanto, seguirão as regras simples, diretas e protetivas do *caput* do art. 40 da LPI, independentemente da data em que a patente seja concedida pela autarquia.

Quórum:

Exatamente por não haver razões constitucionais que incidam para justificar a manutenção da inconstitucionalidade, entendo que o quórum, para essa decisão, é o da maioria simples.

Essa indicação de quórum torna-se mais simples de ser compreendida quando se toma como parâmetro a decisão clássica, de retroatividade em grau máximo. Caso esta fosse a decisão do STF, além de alcançar o passado, as situações narradas neste cenário também seriam totalmente contempladas e a inconstitucionalidade seria eliminada desde sua origem. Eventual modulação que alcance o cenário do passado só alcançaria este cenário, do futuro, se também for realizada (com seu quórum qualificadíssimo).

Assim, como se percebe, fica bem compreendido o fenômeno pelo seu reverso. Caso o STF pretendesse manter para as situações futuras o inconstitucional regime do parágrafo único, teria de modular *pro futuro*.

IX.4. Ainda sobre o quórum de eventuais modulações

Rigorosamente falando, manter o regime inconstitucional após a decisão do STF exige a modulação, que na prática equivale à não-retroatividade (em algum grau). Significa propugnar pela excepcionalíssima situação de manter eficácia do ato inconstitucional posteriormente ao reconhecimento oficial de sua inconstitucionalidade. Assim, uma inconstitucionalidade, no caso presente, cujos efeitos apenas operarão *pro futuro*, a onerar a sociedade e privilegiar alguns poucos detentores (atuais ou futuros) de inconstitucionais privilégios de exclusividade.

Este efeito *pro futuro* ocorre justamente porque ao preservar uma norma que concede mais 10 (dez) anos de regime inconstitucional, será necessário, ao STF, caso propenda para esse entendimento, asseverar expressamente que a constitucionalidade do sistema só será alcançada em data futura, que variará conforme o ponto inicial de gozo do prazo adicional por cada um dos agentes econômicos privados interessados. Em todos esses casos individuais, porém, sempre em data futura, posterior à data da decisão do STF.

Insisto um pouco mais nesse ponto da manutenção eventual da inconstitucionalidade, que me parece essencial para bem compreender esse inevitável debate sobre os efeitos da decisão que estamos travando aqui.

Haverá retroatividade (que não se alinha ao entendimento deste parecer), em maior ou menor grau, nas hipóteses de constarem algum ou alguns dos seguintes efeitos na decisão do STF: (i) desconstituição da patente pelo período considerado excessivo (à época, considerado um prazo indefinido, pelos motivos já antecipados aqui) com restituição de valores percebidos indevidamente ou indenização arbitrada à sociedade por parte dos que se beneficiaram, no passado, desses privilégios durante o período inconstitucional; (ii) descaracterização do próprio crime de contrafação se ocorrido no período excessivo (adicional e indevido) em que vigoraram certas patentes (à época, considerado um prazo indefinido, pelos motivos já antecipados aqui), legitimando a ação considerada, à época, delituosa; (iii) manutenção da tipicidade do crime de contrafação (art. 183 a 186 da LPI), porém, com afastamento de sua antijuricidade.

Em todas essas situações teríamos, efetivamente, retroatividade dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Mas em uma decisão desse porte, que fulmina mesmo o passado, é inerente a ela que, por maiores motivos, também as atuais e futuras concessões de prazo inconstitucional estariam abrangidas.

Ou seja, a inconstitucionalidade total e integral (solução extremada) alcança também o período *posterior* à decisão do STF, impedindo que a norma inconstitucional se protraia no tempo, em virtude, por exemplo, de um ato (igualmente inconstitucional) da entidade certificadora oficial (INPI).

Realizo esses esclarecimentos justamente porque poderia surgir a dúvida, plausível até certo ponto, sobre o que exatamente ocorreria se o STF não alcançasse o quórum de 2/3 e, portanto, caso o Tribunal máximo aplicasse, em sua inteireza, a eficácia *ex tunc*. Trata-se, porém, de falsa incógnita. Ao adotar o efeito retroativo máximo, o que haverá é a desconstituição total, para extirpar qualquer rastro, presente, passado ou futuro, da inconstitucionalidade então localizada.

Para reforçar o encaminhamento que apresento, recorro, adiante, a jurisprudência da própria Corte. O Supremo Tribunal Federal tem discutido a modulação de efeitos em diversas searas. Vejamos alguns desses precedentes, paradigmáticos, que nos servem como lições certeiras para o caso deste Parecer.

Vou utilizar como primeiro referencial o julgamento da ADI 4.481, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, anteriormente mencionada, que versou sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual que instituía **benefício fiscal** relativo ao ICMS, porque benefício instituído sem a devida deliberação prévia dos Estados e do DF e, nessa medida, inconstitucional. A modulação de efeitos foi fixada para incidir a partir da data do julgamento, que ocorreu em 11.03.2015, ou seja, para manter o passado mas extirpar o restante da inconstitucionalidade a partir da data da decisão. Com isso, o benefício fiscal, mesmo inconstitucional, e mesmo que em prejuízo da sociedade, foi mantido, durante o período passado.

Preservaram-se as situações passadas, evitando mesmo a dificuldade de uma restituição financeira que se imporia em uma aplicação rigorosa da inconstitucionalidade. Esse foi, então, o alcance da modulação. O caso chama a atenção porque, nele, segundo o próprio Relator, havia uma situação inusitada: a inconstitucionalidade seria de todos conhecida. É o que se poderia incluir como espécie de uma categoria reconhecida por muitos, desde as lições de Miguel Reale, como *inconstitucionalidade flagrante*. Ainda assim, a preservação dos atos passados foi mantida, nos termos do que assinalou o Relator:

“É certo que a jurisprudência do STF sobre o procedimento a ser observado para o deferimento de benefícios em matéria de ICMS é mais

do que conhecida. Não gera grande surpresa a decisão ora proferida, no sentido da inconstitucionalidade da lei estadual. Por outro lado, a norma em exame vigorou por oito anos, com presunção de constitucionalidade, de modo que a atribuição efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade geraria um grande impacto e um impacto injusto para os contribuintes.” (ADI 4.481/PR, Rel.: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/03/2015).

Nesse julgamento, portanto, foram mantidos os efeitos passados, mas mesmo os agentes econômicos privados tendo a perspectiva de que permaneceriam se beneficiando do regime inconstitucional, porque já constituídos dentro de um contexto de benefício, ainda assim não puderam manter os benefícios aos quais tiveram direito, após a data da decisão. Isto nos importa, *mutatis mutandis*, porque estamos falando, no caso deste Parecer, também sobre exploração econômica a partir de um dispositivo inconstitucional, que propiciou também um benefício indevido e que, por seu intermédio, parte do lucro auferido decorreu em detrimento da sociedade e do Estado. Benefício inconstitucional auferido por aqueles que se beneficiaram da incerteza, que não pode permanecer.

Ademais, há um desenlace prioritário em nosso debate: a busca do desenvolvimento econômico nacional e o interesse da coletividade. Para a realização destes objetivos constitucionais, é **imperioso** que a inconstitucionalidade não seja flexibilizada (modulada e aceita) nos casos em que o período de vigência excessiva da patente **ainda está em andamento (ou ainda vier a surgir com o benefício insuportável do parágrafo único) e os lucros inconstitucionais ou estão sendo auferidos no momento presente ou se pretende obtê-los em breve**. Para escapar desses efeitos os interessados nesses cenários inconstitucionais terão de obter do STF a excepcional modulação, diria, **em um grau exacerbado de tolerância com a inconstitucionalidade**, porque a privilegiar e usar como única razão existente as razões do lucro individual. Considerando a relevância deste elemento, passarei, por fim, a uma retrospectiva do tema, agora dentro do contexto do processo constitucional.

IX.5. Preço, lucro e custo público dos medicamentos na modulação da inconstitucionalidade: aspectos finais

Tenho convicção, por tudo que expus, que as explorações patentárias que estão na mera expectativa de usufruir, oficialmente, em breve, do prazo alargado, não podem alcançar esse privilégio e, adicionalmente, aquelas outras, que obtiveram a “liberalidade” para usufruírem desse benefício estendido, e se encontram em seu gozo no momento da decisão do STF, precisam ter cessada essa exploração, que se tornou, pelos seus próprios termos, predatória do mercado tecnológico. Ambos os casos estarão contemplados, com a decisão do STF que não modular essas situações, solução essa que adoto como premissa, nos termos que acentuei acima.

Portanto, para que a declaração de inconstitucionalidade cumpra seu papel mínimo de garantia atual do interesse público, é necessário que a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal atinja os futuros atos de concessão do INPI e, ainda, os casos nos quais, *atualmente*, o direito de patente em vigência já tenha sido concedido com base no regime do parágrafo único, do art. 40, para fazê-lo cessar de imediato. O STF estará, nestas últimas hipóteses, como adiantei acima, afastando a preservação do interesse privado (ao lucro máximo) apenas a partir da data de sua decisão.

A segurança jurídica que, em tese, pode justificar uma modulação (*pro futuro*), não pode ser invocada legitimamente contra a sociedade, como já adiantei acima. A Lei 9.868/99, como vimos, permite a modulação por questões de segurança; mas qual segurança? Certamente não será apenas para a preservação futura de interesses de alguns poucos particulares, em geral, pessoas jurídicas. Apesar de o lucro ser legítimo (§4º, *in fine*, do art. 173 da CB) não pode preponderar em situação de arbítrio, como o é no caso do monopólio privado em período inconstitucional.

Contudo, há quem pretenda invocar patentes concedidas a entidades públicas de alta envergadura e respeitabilidade nos cenários nacional e internacional, para colher os possíveis benefícios (em seu campo privado) de uma “parceria” de interesses e razões. Isso porque ao privilegiar ou se ocupar dessas entidades públicas e de seus objetivos de benefício social, se pretende que a decisão a ser alcançada para essas entidades teria de por afetar positivamente e beneficiar inexoravelmente os interesses meramente privados também.

Trata-se, por óbvio, de pensamento falacioso, porque em o STF encontrando razões próprias para manter o *status* temporal adicional dessas entidades públicas, deverá proceder ao desmembramento do âmbito de validade subjetivo da norma. Com isso, eliminará o prazo adicional das pessoas para as quais não comparecem e não aproveitam os argumentos públicos que se sustentarem, eventualmente, apenas para entidades públicas.

Para as patentes privadas concedidas com vigência atual que estão, por exemplo, em seus 21, 22, 23, 24 ou 25 anos (e assim por diante), é necessário que o direito de exploração patentária (que é e sempre foi um privilégio temporário, como sabemos) cesse imediatamente, embora sem necessidade de retroagir essa decisão (sugere-se, como visto, a modulação e seu quórum especial).

Em termos materiais, a imediata interrupção do prazo de exclusividade, quando já se encontra, na data da decisão do STF, acima do estipulado pelo *caput*, não é causa de insegurança jurídica, pelo contrário, é determinante para a preservação da própria segurança jurídica da coletividade, do interesse maior, que é o interesse nas políticas públicas eficazes e a baixo custo na área da saúde pública, no desenvolvimento nacional geral, no regime concorrencial aberto, que permite e incentiva a desejável superação das patentes de outrora e das tecnologias, em compromisso com o futuro do país.

Em análise que se amolda perfeitamente ao caso presente, ao abordar os elementos de formação dos preços em geral, Albino de Sousa acaba muito atentamente tocando em ponto sensível dessa discussão, ao observar que na sua variação pode “gerar-se inflação ou deflação e demais efeitos de política econômica que o Direito Econômico regulamentará, impedindo o arbítrio e estabelecendo a justiça pela aplicação das suas ‘regras’”³⁰. É precisamente o que deve ser feito aqui: permitir que seja recomposto o Direito Econômico em suas premissas básicas.

Assim, em matéria que envolve a formação dos preços no mercado, é preciso que a decisão do STF impeça o arbítrio e a injustiça na aplicação do Direito.

Dito de outra forma, parece-me que pretender perseverar na inconstitucionalidade (mantendo seus efeitos *pro futuro*), para proteger quem havia ingressado com pedidos antes da data da decisão do STF, é medida que não

30 Washington Peluso Albino de Souza. *Primeiras linhas de Direito Econômico*. 3. ed. São Paulo: LTr, 1994, p. 397.

encontra o necessário amparo na Constituição de 1988, não havendo, nesta, justificativa para contornar o que é certo e incontestável: a supremacia da Constituição em face de um regime privado predatório (inconstitucional).

Assim, a título de exemplo, em matéria de Direito Público, a modulação de efeitos tem sido bloqueada, de maneira a atingir as relações jurídicas em andamento e delas extirpar a inconstitucionalidade. Em junho do corrente ano, o STF, por maioria, declarou inconstitucional uma série de leis que versavam sobre a carreira de Procurador do Estado. Considerou-se haver, no contexto, uma espécie de estrutura paralela à Procuradoria do Estado, causa material da inconstitucionalidade das leis.

Trata-se da ADI 6.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. O Ministro, ao modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade que, frise-se, atingiu direta e imediatamente os atuais ocupantes das funções relativas à representação judicial, alertou que o princípio da segurança jurídica assumiu um “papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material”. A legislação declarada inconstitucional “criou a carreira de Procurador de Entidade Pública em 2005, estando estruturada e realizando concursos de ingressos há 15 anos”. Dessa forma, havia uma situação de relações jurídicas correntes, em andamento, baseadas em uma norma anterior, inconstitucional. E, ainda que as “situações corrente” decorressem de concursos públicos realizados nos termos de norma igualmente constitucional, ainda assim, para os ocupantes atuais do cargo de Procurador, devidamente investidos por concurso público no passado, o Ministro Relator determinou que cessassem essas relações jurídicas em andamento, para vedar que os ocupantes permanecessem realizando funções de representação judicial. E isso, insisto, mesmo que no passado houvessem esses procuradores recebido, por ato solene de posse, a capacidade de perpetuarem-se na defesa judicial das entidades, enquanto investidos como procuradores. A similaridade com o caso presente chega a ser mais ampla do que o necessário. Vejamos um trecho da decisão:

“Ademais, na linha do que foi proposto pelo Min. Luís Roberto Barroso em voto-vogal apresentado na corrente Sessão de Julgamento Virtual, compreendo que a modulação de efeitos também deve impedir que os membros da carreira de Procurador de Entidades Públicas do Estado do Mato Grosso do Sul continuem a exercer funções relativas à representação judicial. Esse entendimento afigura-se compatível com o decidido recentemente pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 5.109- ED,

Rel. Min. Luiz Fux. Assim, voto por modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade (i) tornando a carreira de Procurador de Entidade Pública do Estado do Mato Grosso do Sul uma carreira em extinção e (ii) impedindo que seus atuais ocupantes exerçam funções relativas à representação judicial, permitindo o exercício das funções de consultoria jurídica, sob a supervisão técnica do Procurador Geral do Estado”. (ADI 6.292/MS, Rel.: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020)

É nessa exata perspectiva que entendo cabível, juridicamente falando, que em sede de modulação parcial de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI, todas as patentes que estão atualmente usufruindo do dispositivo inconstitucional, e, portanto, de lucro inconstitucional, tenham cessadas, imediatamente, a sua vigência, embora preservando os lucros já obtidos no passado (a modulação está neste último item). E, adicionalmente, que se bloquei qualquer nova tentativa de manejar o mesmo parágrafo único, inclusive e especialmente para pedidos anteriores à decisão. É assim que a segurança jurídica assumirá sua ideia de justiça material no regime da LPI.

Em síntese, no caso presente seria juridicamente imprópria a manutenção de interesses de alguns poucos particulares em detrimento da coletividade, impossibilitando, de toda forma, a concretização da Constituição Científica, da Constituição Econômica e de todos seus pressupostos e objetivos, especialmente o desenvolvimento nacional, nos termos que apresentei. Desse modo, que a inconstitucionalidade seja então minimamente útil (para usar uma terminologia adotada pelo Min. Marco Aurélio) à sociedade, ao Estado e aos demais inventores, investidores e interessados, produzindo-se os efeitos imediatos dessa inconstitucionalidade, alcançando aqueles que já se aproveitaram da imprevisibilidade legal e da morosidade da autarquia e da Justiça.

É o meu parecer.

São Paulo, 16 de março de 2021.

Professor ANDRÉ RAMOS TAVARES

OAB/SP n. 132.765

9. Parecer Econômico Prof. Gesner Oliveira

São Paulo, agosto de 2020



Equipe

Gesner Oliveira – Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica/CADE (1996-2000); Presidente da Sabesp (2007-10); Ph.D em Economia pela Universidade da Califórnia/Berkeley; Professor da Fundação Getúlio Vargas-SP desde 1990. Professor Visitante da Universidade de Columbia nos EUA (2006); Sócio da GO Associados.

Andréa Zaitune Curi – Doutora em Economia pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas-SP. Mestre em Economia pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA/USP. Possui mais de quinze anos de experiência em consultoria econômica. Especialista na área de pesquisa econômica, com ênfase em métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos, atuando principalmente nas áreas de inteligência de mercado, estimação e projeção de demanda, regulação e defesa da concorrência. Coordenadora de Projetos da GO Associados.

Igor Ribeiro Azevedo – Mestre em Economia pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da FEA/USP. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. Autor de trabalhos acadêmicos nas áreas de Regulação e Concorrência, Propriedade Intelectual e Economia do Trabalho. Consultor Especial da GO Associados.

Introdução

O objetivo deste Parecer é analisar os impactos concorrenciais deletérios ensejados pelo parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, a lei de propriedade industrial (“LPI”)¹ e seu sistema de duração variável de patentes.

Pretende-se, em especial, destacar a geração de prazos de patentes sub-ótimos e a criação de incentivos perversos para o fechamento de mercados, comprovando os efeitos perniciosos de tal sistemática sobre a concorrência e o bem-estar da sociedade.

O documento está dividido em dez seções, incluindo esta Introdução. A Seção 2 apresenta uma breve contextualização do caso. A Seção 3 discute os *trade-offs* subjacentes à determinação da duração ótima de patentes.

Procura-se mostrar o sentido econômico da patente de estimular o investimento em inovação mediante a permissão de obtenção de renda monopólica durante um período de tempo T^* que maximiza o bem-estar social. Quando $T < T^*$, os benefícios do progresso técnico superam os custos do monopólio, recomendando um prolongamento de manutenção da patente; quando $T > T^*$ os custos do monopólio superam os benefícios da inovação, reduzindo o bem-estar social e sugerindo que seria melhor ter um menor período de patente.

Na Seção 4 é estudado o fenômeno do *backlog*, definido como o atraso na análise e concessão da patente decorrente do acúmulo de processos de patente pendentes de análise nas autoridades que concedem as patentes. .

Na Seção 5 analisa-se como a sistemática do art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Intelectual (LPI) gera durações subótimas de patentes em alguns mercados. Procura-se mostrar que há uma tendência a prolongar o período da patente além do período de tempo T^* , diminuindo o bem estar mediante um custo excessivo derivado do poder de monopólio e do dano à concorrência.

Na Seção 6, discutem-se os custos econômicos incorridos pelo poder público principal comprador através do Sistema Único de Saúde (SUS), decorrentes de tal sistema de duração variável de patentes.

1 *In verbis*: “O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

Na Seção 7, analisa-se o arrefecimento nos incentivos para investimento em P&D decorrente das incertezas geradas pelo parágrafo único do art. 40, que constituem barreiras à entrada. Assim, além dos danos gerados à concorrência, fica prejudicado o próprio estímulo à inovação, razão de ser de qualquer legislação de propriedade intelectual.

Na Seção 8 são discutidos os principais argumentos em defesa do parágrafo único do Art. 40. A Seção 9 sumaria os principais pontos deste Parecer.

Foram utilizadas fontes públicas de informação, devidamente citadas ao longo do texto, além de documentos fornecidos pela Farma Brasil.

Contextualização do caso

O objetivo desta seção é apresentar uma breve contextualização do caso. O processo de deferimento de patentes é regulado pela Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Intelectual). Este diploma normativo estatui um prazo de 20 anos para vigência de patentes de invenção e de 15 anos para modelos de utilidade (art. 40, caput), contados a partir da data de depósito do pedido.

No entanto, o parágrafo único do art. 40 cria um sistema de proteção patentária diferida, sendo conferida proteção aos pedidos ainda não aprovados e um prazo mínimo de dez anos para vigência da patente, e de sete anos para o modelo de utilidade, a partir da data de concessão.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. [Lei 9.279/96 Art. 40 Parágrafo único]

Dada a demora dos processos de análise dos pedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), que na maioria das vezes levam mais de dez anos (ou oito anos no caso dos modelos de utilidade), abre-se a possibilidade, amparada por Lei, de que o detentor da patente seja agraciado com proteção por prazo superior àqueles estatuídos no art. 40, caput.

Tal sistemática perversa gera óbvios custos de bem-estar. Por um lado, a duração das patentes (20 ou 15 anos) é estabelecida a partir de um *trade-off* entre

as perdas atreladas à concessão de um monopólio e o problema da carona. Logo, dada a sistemática legal, e a demora fática de análise dos pedidos, por muitas vezes as patentes têm duração superior ao nível, suposto ótimo, estabelecido em Lei, prolongando as perdas associadas à estrutura monopolista concedida.

Por outro lado, cria-se um incentivo perverso, amparado em Lei, de uso das patentes para a criação de barreiras à entrada e a exclusão de concorrentes. Se em geral, mesmo dentro de uma sistemática mais compatível em incentivos, a literatura econômica já reporta a possibilidade do abuso de direitos de proteção à propriedade intelectual, a regra do art. 40, Parágrafo Único, da Lei 9.279/96, reforça tais incentivos perversos, dando amparo legal a práticas infensas à defesa da concorrência e da proteção, de sede constitucional, à ordem econômica. A menor concorrência potencial e efetiva diminui os incentivos para efetuação de investimentos em P&D, frustrando aquele que deveria ser o objetivo maior da legislação de propriedade intelectual.

Em virtude de tais distorções, a FarmaBrasil impetrou pedido, deferido pelo Supremo Tribunal Federal, de ingresso como *amicus curiae* na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 no STF, discutindo a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Conforme assinalado na seção anterior, o objetivo deste Parecer é chamar atenção para os aspectos econômicos e especialmente concorrenciais da questão.

Trade-offs subjacentes à escolha de duração da patente

O objetivo desta seção é demonstrar, do ponto de vista econômico, que a delimitação da duração ótima de uma patente tem que sopesar duas forças opostas. De um lado, o oferecimento de incentivos para a consecução de inovações benéficas para a coletividade. De outro, a manutenção de uma estrutura competitiva de mercado. O equilíbrio entre tais forças permite que o ótimo social, em um sentido *second-best*, seja alcançado.

Procura-se discutir a delimitação da duração ótima de uma patente, a partir dos *trade-offs* ensejados pelas características do sistema patentário e pelos processos de inovação e de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Há ganhos associados ao estímulo à inovação quando a legislação de propriedade intelectual é adequada e há custos pelas restrições impostas à concorrência

durante o período de validade da patente. A duração deste intervalo de tempo é chave para assegurar que se maximize o bem-estar social.

Será mostrado que, de um ponto de vista de política pública, a duração da patente é um instrumento especialmente importante, uma vez que permite que o ótimo social, em um sentido *second-best*², seja alcançado.

Neste contexto, a impossibilidade de se alcançar um ótimo irrestrito, ou *first-best*, deriva do fato de que mercados competitivos não são aptos a gerar incentivos para um nível de investimento socialmente eficiente em P&D, conforme Menell e Scotchmer (2007), devido à falha de mercado alcunhada como **problema da carona**, conforme discutido em Carrier (2002). Tal falha de mercado é caracterizada por situações nas quais agentes econômicos se apropriam de benefícios pelos quais não pagaram.

No caso de P&D, a incidência do problema da carona deriva do fato de o progresso técnico e científico serem **bens públicos**. Ou seja, são não rivais - a utilização do conhecimento científico não reduz a quantidade a ser consumida por outros agentes - e não exclusivos - não é possível, *a priori*, excluir outros agentes de se valer da ciência - conforme assinalado em Tirole (1988), entre outros autores.

Assim, agentes que não gastaram nenhum centavo no desenvolvimento de uma nova tecnologia, em um mercado competitivo, poderiam se apropriar dos esforços daqueles que investiram em P&D e incorreram em custos monetários, normalmente não desprezíveis, e gozar das vantagens financeiras provenientes da inovação.

Sob tal estado das coisas, agentes racionais não exerceriam atividades de P&D: o prospecto de ter a sua inovação imitada diluiria os ganhos provenientes da nova tecnologia – sob a condição de livre entrada, até um nível nulo - de tal sorte que os investimentos em P&D não seriam recuperados e o benefício esperado atrelado às atividades de P&D seria negativo³.

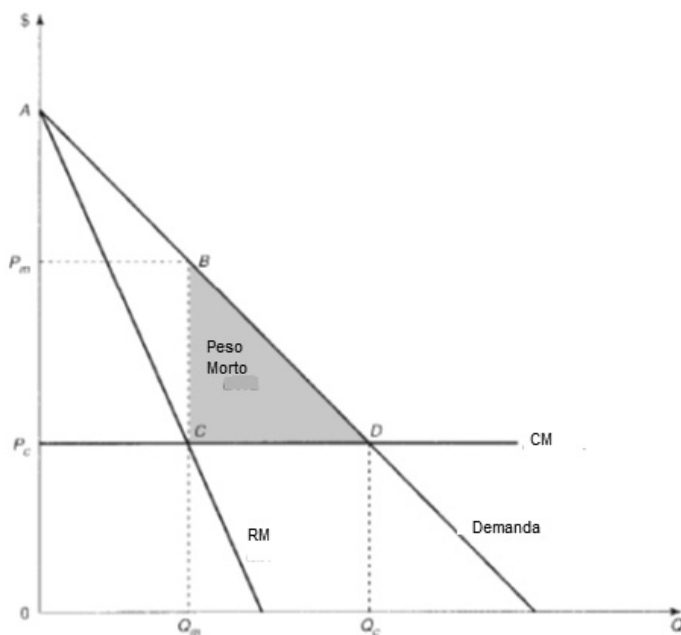
2 O *first-best* corresponde a um ótimo de Pareto, cujo atingimento depende de uma série de hipóteses normalmente não observadas em mercados reais. Assim, o *second-best* corresponderia ao ótimo já consideradas as restrições que impedem seja alcançado um ótimo Paretiano. Neste sentido, Lipsey e Lancaster (1956).

3 Neste sentido, observação de Jean Tirole (1988, p. 390), vencedor do Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel de 2014: "Any innovation created by one firm provides usable information to other firms at little or no cost. While all firms stand prepared to use such

O sistema de patentes desfaz esta lógica perversa, dirimindo o problema da carona, ao conceder um monopólio legal temporário ao inventor, que pode excluir terceiros da apropriação dos benefícios atrelados à sua inovação e gozar de receitas de monopólio suficientes para recuperar seus investimentos.

Como já assinalado antes, a mitigação do problema da carona não leva a um ótimo irrestrito, ou *first-best*, visto que a concessão de um monopólio no mercado relevante ao qual a patente se refere também envolve custos sociais (Quadro 1). Numericamente, tal perda social equivale à área do triângulo BCD pintado em cinza, o chamado peso morto. Em uma estrutura competitiva, o equilíbrio do mercado é dado pela intersecção entre as curvas CM (custo marginal ou oferta) e a curva de demanda, gerando preços P_C e quantidades Q_C .

Quadro 1: custos sociais do monopólio



Fonte: Viscusi et al (2005, p. 83). Elaboração e análise: GO Associados

information, no one firm is willing to pay the sums of money (often huge) necessary to produce it without compensation. In practice, such compensation often comes through the granting of a patent that provides the innovating firm with a temporary monopoly and, consequently, allows it to recoup its R&D costs”.

Já no caso do monopólio, o monopolista age como formador de preços e escolhe quantidades de tal forma a maximizar seus lucros. Graficamente, tal ponto equivale à intersecção entre a curva RM (receita marginal) e a curva CM. Como a curva de receita marginal sempre se encontra abaixo da curva de demanda⁴, a solução de monopólio sempre envolve restrição de quantidade ofertada vis-à-vis solução competitiva ($Q_m < Q_c$). Pelo perfil descendente da demanda, ocorre aumento de preços comparativamente ao equilíbrio de um mercado competitivo ($P_m > P_c$).

Na solução competitiva, o bem-estar da economia é equivalente à área do triângulo ADP_c , totalmente em forma de excedente de consumidores. Já no caso do monopólio, o bem-estar social é igual à área do trapézio $ABCP_c$ (note que a diferença entre as áreas de ADP_c e $ABCP_c$ é justamente a área de BCD , o peso morto.), sendo que o excedente dos consumidores é restringido à área de ABP_m . Assim, o monopólio não apenas gera redução de bem-estar total da economia, mas também transferência de renda de consumidores para produtores, o que, por um ponto de vista de equidade, geraria um custo social.⁵

Ainda existe um outro custo associado ao monopólio, relativo à atividade de extração de renda, ou *rent-seeking* conforme Posner (1975). Note que o excedente dos produtores, do caso competitivo para a solução de monopólio, pula de zero para o valor da área do retângulo P_mBCP_c . Logo, produtores atuando em um mercado competitivo, sob o prospecto da concessão de um monopólio legal, por exemplo, estariam dispostos racionalmente a sacrificar renda até o valor da área P_mBCP_c a fim de ter efetivada a concessão do monopólio, o que potencialmente envolveria atividades sem nenhum ganho social, como *lobby* ou o desperdício de tempo e recursos a fim unicamente de ter garantida a posição monopolista.

Dados todos estes custos relativos a uma estrutura monopolista do mercado, o economista Joseph Schumpeter (2013) descreve a concessão de mono-

4 Seja $P(q)$ a curva de demanda inversa em um mercado e $C(q)$ o custo total para se produzir uma quantidade q . Um monopolista escolhe q de tal forma a maximizar $q \cdot P(q) - C(q)$. A condição de ótimo implica $C'(q) = P(q) + q \cdot P'(q)$, em que $P(q) + q \cdot P'(q)$ equivale exatamente à receita marginal. Agora note que, pelo perfil decrescente da demanda, $P'(q) < 0$, de tal forma que $P(q) + q \cdot P'(q) < P(q)$.

5 Desde o trabalho seminal de Williamson (1968), a literatura antitruste adota preferencialmente como seu *benchmark* o bem-estar total da economia, motivado parcialmente pelo fato de que os produtores, em última instância, também são consumidores. No entanto, várias autoridades antitruste ao redor do mundo ainda utilizam como *benchmark* de análise de efeitos o bem-estar dos consumidores.

pólios ao inventor, o que constitui o cerne dos direitos patentários, como um *mal necessário*, de tal forma a neutralizar os efeitos deletérios do problema da carona no contexto econômico da inovação e a propiciar que a sociedade disfrute dos benefícios atrelados ao desenvolvimento tecnológico⁶.

De tudo que foi dito, note-se que subjaz ao sistema patentário um *trade-off* entre duas falhas de mercado, no caso, o problema da carona e o poder de mercado. Alternativamente, sopesa-se a eficiência estática, relativa à estrutura de mercado, contra uma eficiência dinâmica, consubstanciada no incentivo à inovação, conforme Carrier (2002).

Fica claro, portanto, como a duração da patente é um instrumento para se encontrar a justa medida do sopesamento citado no parágrafo anterior, ou uma *sliding scale* para se alcançar o *second-best* de acordo com Nordhaus (1969). Assim por um lado, quanto maior a duração da patente, maior o ganho esperado atrelado à inovação (menor a apropriabilidade da invenção por terceiros) e maior o incentivo ao engajamento em P&D. Por outro lado, patentes mais longas implicam períodos mais longos de monopólio, com suas perdas de bem-estar associadas.

Logo, a duração ótima T^* da patente é aquela em que o benefício marginal (de se conceder um dia a mais de proteção) materializado em maior incentivo à inovação é igual ao custo marginal associado à maior duração do monopólio. Assim uma duração $T < T^*$ implica em incentivos insuficientes para se alcançar um nível eficiente de inovação; por outro lado, uma duração $T > T^*$, implica excessivo peso morto decorrente da concessão do monopólio.

Alternativamente, para $T > T^*$, o custo marginal do monopólio é maior que o benefício marginal do incentivo à inovação; ao revés, para $T < T^*$, o benefício marginal do incentivo à inovação é maior que o custo marginal do monopólio.

Logo, durações estritamente menores ou estritamente maiores que T^* acarretam menor bem-estar social do que a duração T^* , seja pelo arrefecimento do incentivo para se engajar em atividades de P&D benéficas para a coletividade, seja pela persistência desnecessária de uma estrutura de mercado monopolista.

6 Neste sentido, trabalho seminal do vencedor do Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel de 1987, Robert Solow (1957) indica que apenas 10% do aumento da renda per capita nos Estados Unidos entre 1909 e 1949 se deveu ao aumento da razão entre capital e trabalho. Dentro dos 90% residuais, definitivamente o progresso técnico tem participação central, apesar de fatores como melhoria educacional não poderem ser desprezados.

No Anexo apresentam-se dois modelos de determinação de duração ótima de patentes.

A realidade do atraso estrutural de análise de pedidos de patentes

O objetivo desta seção é analisar o fenômeno do atraso estrutural da análise de pedidos de patente, alcunhado de *backlog*.

Tal fenômeno guarda estreita relação com a norma prevista no art. 40, parágrafo único, da LPI. Em especial, sustenta-se que tal dispositivo poderia mitigar os efeitos perversos de tais atrasos na análise de patentes, provendo compensação justa aos inventores.

No entanto, como será amplamente demonstrado ao longo deste Parecer, o art. 40, parágrafo único da LPI, é inadequado para este fim. Ademais, agrava os efeitos perversos do *backlog* através da criação de uma série de efeitos colaterais. Os seguintes pontos merecem destaque:

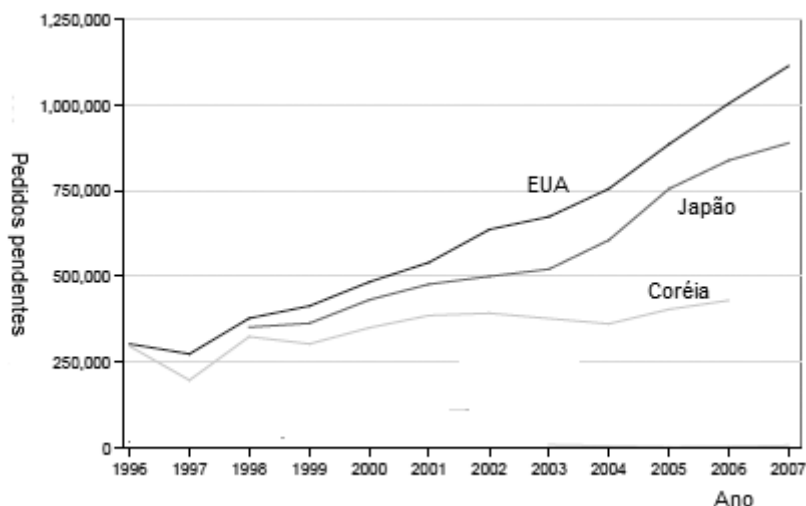
- Duração subótima de patentes;
- Incentivos para depósito estratégico de patentes;
- Custos para o poder público;
- Criação de barreiras à entrada e fechamento de mercados;
- Incerteza e arrefecimento de incentivos para investimentos em P&D; e
- Agravamento do próprio *backlog*.

Assim, na Subseção 4.1 discutem-se as características gerais do *backlog*. Na Subseção 4.2 traça-se o panorama do fenômeno no Brasil. Na Subseção 4.3, é feita uma comparação com outras jurisdições de mecanismos análogos àquele do art. 40, parágrafo único. Na Subseção 4.4 localizam-se na LPI e em jurisdições estrangeiras instrumentos que sejam de fato efetivos contra as causas e consequências do *backlog*.

Backlog: definição, causas e consequências

Em anos recentes, autoridades de patentes ao redor do mundo vêm sendo submetidos a uma pressão crescente devido ao estoque de pedidos de concessão de patentes que se acumulam em suas prateleiras à espera de análise pelos examinadores (Quadro 2). Em linhas gerais, o *backlog* pode ser definido como o estoque de pedidos de patente pendentes de análise, gerado pelo maior fluxo de processos ‘entrando’ do que ‘saindo’ da autoridade.

Quadro 2: volume de patentes pendentes de análises em escritórios de países selecionados (1996 – 2007)



Fonte: LSE (2010)

Ressalte-se que não existe uma definição unívoca e pacífica de *backlog*, a depender da jurisdição analisada, do escopo e do contexto da análise. Assim, Mitra-Kahn et. al (2013) sustentam que nos EUA o *backlog* é definido como a quantidade de pedidos esperando a primeira revisão substancial por parte de um examinador. Na Grã-Bretanha, por sua vez, seria a quantidade de pedidos esperando uma resposta definitiva por parte da autoridade.

Por outro lado, London School of Economics (2010) arrola três maneiras distintas de mensuração do backlog:

- I. Número total de pedidos pendentes;
- II. Razão entre número total de pedidos pendentes e número de examinadores; e
- III. Razão entre número de processos pendentes de análises e a taxa de análise anual de processos, gerando a medida chamada de *pendência*.

Obviamente a medida ii) é mais informativa do que a medida i), por ser cotejada com o efetivo de trabalho disponível para análise, assim como a medida iii) é mais completa do que a ii), pois internaliza fatores como a complexidade dos pedidos e a eficiência dos examinadores.

Por outro lado, ainda segundo London School of Economics (2010), a força motriz do aumento do *backlog* ao redor do mundo é o aumento abrupto do número de pedidos. LSE (2010) e Mitra-Kahn et. al (2013) listam outros motivos dos estoques crescentes de pedidos de patente pendentes de análises nos escritórios de propriedade intelectual ao redor do mundo:

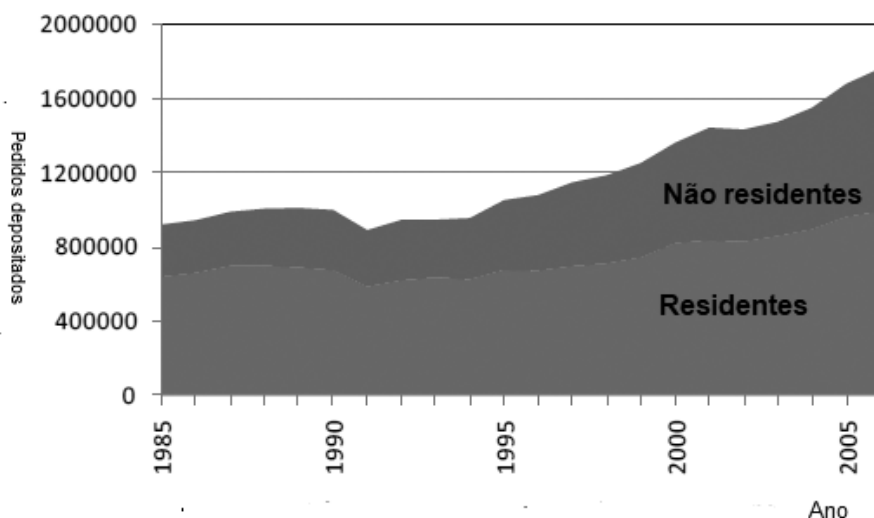
- Intensificação do ritmo de inovação e do investimento em P&D, motivada pela transição em direção a uma sociedade mais intensiva em tecnologia;
- Expansão de setores intensivos em tecnologia;
- Mudança de regimes internos de proteção à propriedade intelectual, especialmente na Ásia⁷;
- Globalização do sistema de proteção patentária, acordo TRIPS e o sistema de prioridade internacional;
- Intensificação de requerimento estratégico de patentes e de corridas em P&D;
- Emergência de patentes como ativos que garantem acesso de empresas a capital;
- Aumento da complexidade de patentes;

⁷ Neste sentido, em 2018, as jurisdições que mais receberam pedidos de patentes foram China (1,5 mi), EUA (597k), Japão (313k) e República da Coreia (210k), sendo que o volume de pedidos recebidos na China foi aproximadamente igual à soma dos pedidos apresentados nas próximas dez jurisdições da lista. Entre os países de baixa renda, os líderes de pedidos de aplicação são Malásia, Vietnã e Filipinas (WIPO IP Facts and Figures 2019).

- Patentes em setores emergentes, como biotecnologia; e
- Incentivos para desenho de pedidos pouco claros, muito amplos ou ambíguos.

Note-se que a globalização do sistema de proteção patentária, impulsionada pelo acordo TRIPS, de 1996, concorreu para o aumento do número de aplicações, principalmente de agentes não-residentes na jurisdição na qual se procura proteção. Tal fato é evidenciado pelo Quadro 3, que mostra um aumento expressivo desta classe de pedidos ao redor do mundo após 1995.

Quadro 3: Número de pedidos de patentes ao redor do mundo: residentes e não-residentes



Fonte: LSE (2010)

No que tange à complexidade dos pedidos, Van Zeebroeck (2007) conclui que para o escritório europeu de patentes (EPO) o número de pedidos por arquivo subiu a uma taxa anual média de 2,5% de 1998 a 2003, enquanto o número de páginas cresceu 5,3% ao ano, em média. Paralelamente, Van Zeebroeck (2009) afirma que aplicações com mais pedidos tomam mais tempo de análise no EPO. No mesmo estudo, arguiu-se que patentes de setores mais intensivos em tecnologia tendem a requerer maior tempo de análise.

O *backlog* acarreta uma série de efeitos deletérios:

- Impacto negativo na qualidade das patentes depositadas, devido à criação de um incentivo para que os depositantes tentem a sua sorte ou que usem patentes de baixa qualidade para fechar o mercado;
- Distorção do valor das patentes para depositantes; e
- Pendência de análise de patentes está associada à incerteza com relação a direitos de propriedade, o que implica insegurança jurídica, atraso na introdução de novos produtos, arrefecimento de investimentos e distorção de decisões estratégicas.

Subjazem ao impacto negativo na qualidade das patentes depositadas os fatos de investimentos em P&D possuírem natureza de custos irre recuperáveis e de terem associado a si um alto nível de incerteza relativo à consecução de uma efetiva inovação com valor de mercado.

O simples fato de haver uma patente pendente de análise em certo mercado, mesmo quando de qualidade duvidosa, na maioria dos casos, já cria um desincentivo forte o suficiente para que não se afundem os custos em P&D, conforme LSE (2010), Koene e Peitz (2012) e De Rassenfosse e Zaby (2016). Quanto maior o tempo de análise destas patentes de menor qualidade, ou depositadas apenas com fins estratégicos, maiores os atrasos para a efetiva inovação e introdução no mercado de produtos que representem melhorias para a coletividade.

Tal sistemática intensifica o incentivo sobre os agentes econômicos no sentido de usar patentes com fins meramente estratégicos. Um tempo maior de análise ocasiona que a barreira à entrada consubstanciada na patente com pedido pendente dure mais tempo, aumentando a lucratividade de se depositar estrategicamente uma patente.

Assim, quanto mais frequentes e intensos os atrasos nas análises, maiores os incentivos para os agentes se valerem de má-fé destes atrasos e sobrecarregar as autoridades com pedidos de baixa relevância, aumentando o *backlog*.

Logo, por um lado, patentes com maior qualidade inventiva têm o valor atribuído a si diminuído, pelas incertezas associadas à pendência. Por outro, o depósito meramente estratégico de patentes é incentivado.

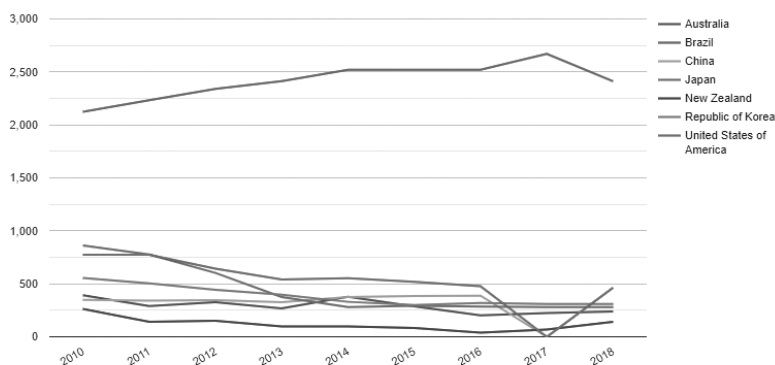
Backlog no Brasil

Pelo estudo empreendido na Subseção 4.1, notou-se que o backlog é um fenômeno mundial. Agora cabe traçar um breve panorama do fenômeno e da extensão de sua ocorrência no Brasil.

A Nota C. 8893⁸, produzida pelo Ministério da Economia e apresentada junto à *World Intellectual Property Organization* (WIPO) traz informações importantes sobre a amplitude do *backlog* no Brasil. Em 2018, o tempo médio para o primeiro exame sobre o pedido seria de 6,7 anos, contra 7,2 anos para uma decisão final a partir do pedido de exame.

Quando se compara a evolução histórica, na década de 2010, do tempo médio para o primeiro exame sobre o pedido no Brasil e em outras jurisdições estrangeiras, percebe-se a gravidade do problema enfrentado no Brasil, como evidenciado no Quadro 4. Foram selecionados os países para os quais se dispunha de informações sobre todos os anos de análise. O tempo médio de pendência no Brasil oscilou entre seis e oito anos dentro do período selecionado, enquanto que em nenhum outro país contemplado ultrapassou-se o patamar de dois anos para realização, em média, do primeiro exame sobre o pedido.

Quadro 4: tempo de pendência médio, em dias, do pedido de exame para a primeira ação do escritório para países selecionados (2010-2018)



Fonte: World Intellectual Property Organization – Data Center. Elaboração e Análise: GO Associados

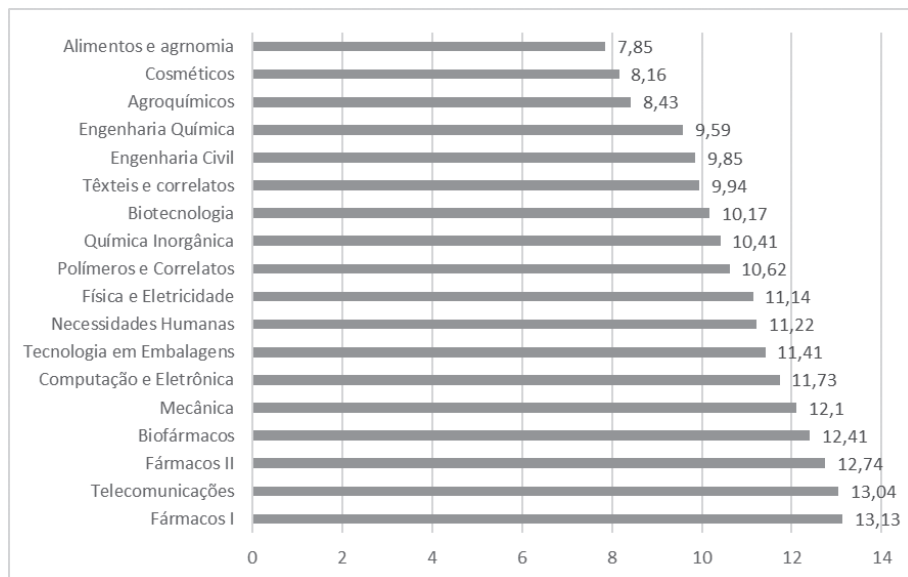
8 Disponível em https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_31/comments_received/brazil_1.pdf

No entanto, conforme Abrantes (2012, p. 117), “o período de sigilo de um pedido de patente é de 18 meses contados da data de depósito/prioridade (artigo 30 da LPI) e o pedido somente é examinado uma vez tendo solicitado pedido de exame, o que poderá ser feito dentro do prazo de 36 meses contados da data de depósito do pedido”. Assim, contado a partir da data do depósito, o tempo médio fatalmente é alguns anos maior.

Note-se que o decurso temporal relevante para a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI é a data de depósito. Neste sentido, o Ministério da Economia, na Nota C.8893 afirma que **para 62% das patentes concedidas em 2018 houve subsunção ao referido dispositivo legal, de tal sorte que a estas foi conferida proteção patentária superior a 20 anos.**

Assim, o Quadro 5 apresenta o tempo médio decorrido entre o depósito do pedido e consignação de decisão final por parte do INPI sobre a concessão da patente, desagregado por divisão técnica, em 2018. Note-se que para a maioria das divisões listadas, o tempo médio supera os dez anos, o que é consistente com o fato de 62 % das patentes concedidas em 2018 possuírem termo superior a vinte anos. Outro fenômeno que pode ser observado do Quadro 5 é o maior tempo de espera para setores mais intensivos em tecnologia, como o farmacêutico.

Quadro 5: tempo médio de decisão, em anos, desde a data de depósito, por divisão técnica (2018)

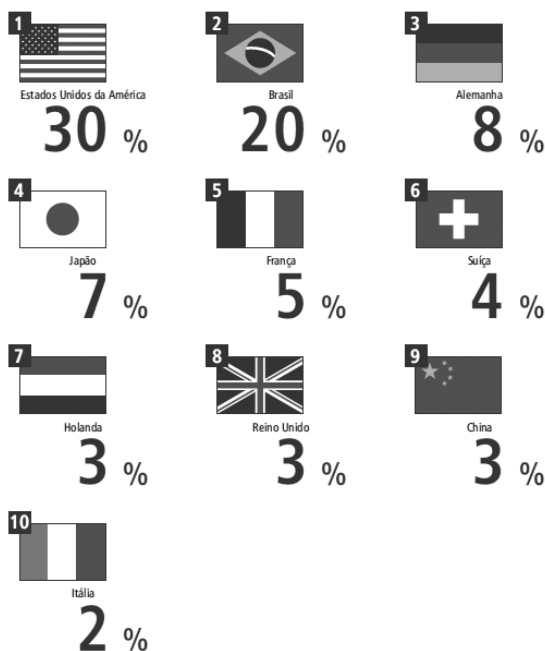


Fonte: Relatório de Atividades de 2018 do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Elaboração e análise: GO Associados.

Ainda com relação à distribuição da extensão do *backlog* por setor tecnológico, o Quadro 6 mostra o estoque de pedidos de patente pendentes de análise por setor, em dados de setembro de 2019. Conforme mostra o Quadro 5, o setor farmacêutico apresenta o maior tempo médio de análise e o maior inventário de patentes pendentes de decisão se concentra no setor químico.

Ainda com relação ao setor farmacêutico, Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017) documentam que das 293 patentes farmacêuticas concedidas pelo INPI entre os anos de 2000 e 2016, 279 (96%) extrapolaram o prazo de dez anos para a concessão, sendo agraciado com mais de vinte anos de proteção patentária, segundo a inteligência do art. 40, parágrafo único, da LPI.

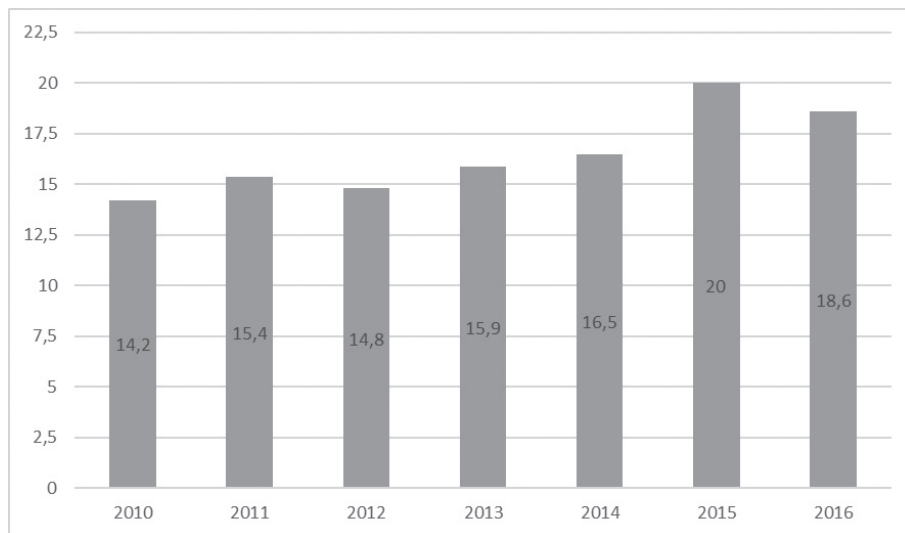
Quadro 6: backlog por setor tecnológico: quantidade de patentes pendentes de análise no inpi em 25 de setembro de 2019



Fonte: Nota C.8893 do Ministério da Economia. Elaboração e análise: GO Associados

Ressalte-se também a alta quantidade de patentes depositadas por não-residentes no Brasil (Quadro 7). Note-se que há mais depositantes estadunidenses (30%) do que nacionais, que correspondem a apenas 20% dos depósitos de patentes de invenção efetuados em 2018. Apenas a título de comparação, em 2018, 80% dos pedidos de depósito de patentes no mundo foram feitos por residentes, segundo dados da World Intellectual Property Organization (WIPO).

Quadro 7: origem dos depositantes de patentes de invenção no Brasil



Fonte: Relatório de Atividades de 2018 do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Elaboração e análise: GO Associados.

Frente a este quadro extremo, a Diretoria de Patentes (Dirpa) do INPI anunciou, em agosto de 2019, o chamado “Plano de Combate ao Backlog” que possui como objetivo a redução significativa do estoque de patentes pendentes de revisão no prazo de dois anos.

Especificamente, para que um pedido faça parte do referido plano, é necessário que este satisfaça alguma das chamadas exigências preliminares, definidas nas Resoluções INPI 240 e 241 de 03 de julho de 2019: i) não submetido ao primeiro exame técnico; ii) não objeto de solicitação de exame prioritário no INPI; iii) não contendo petição de subsídios ao exame ou parecer de subsídios da Anvisa.

Assim, em 01 de agosto de 2019, marco inicial do plano, havia 149,92 mil pedidos qualificados (que não correspondem ao estoque total de pedidos pendentes, ligeiramente superior a 200 mil), cujo estoque, segundo os objetivos do plano, deveria ser reduzido em 80 %. De acordo com o sítio eletrônico do INPI, em 28 de julho de 2020, 11 meses depois, há ainda 100,53 mil pedidos pendentes.

Mantido o ritmo de análise e liberação de processos, no final do prazo de dois anos a redução seria de aproximadamente 71%, inferior à desejada. Ademais, utilizando a medida mais informativa de manutenção da taxa de re-

dução no estoque, ao final do período de dois anos, a eliminação de processos pendentes ocorreria a uma taxa de 58%.

De qualquer forma, tal redução apenas mostra o fluxo de saída de um subconjunto de processos, sem levar em conta a taxa de entrada de outros processos e a taxa de saída dos outros processos pendentes. Ressalte-se que o referido plano não combate as causas estruturais do backlog, não estando apto a corrigir, no longo prazo, as distorções subjacentes aos atrasos.

Análise de direito comparado

Nesta subseção será analisada a existência de previsões análogas àquela constante do art. 40, parágrafo único, da LPI, em outros ordenamentos jurídicos.

Chama atenção o fato do dispositivo do art. 40, parágrafo único, da LPI não ser seguida por nenhum outro ordenamento no mundo.

Neste contexto, uma falácia propalada por alguns defensores da sistemática do art. 40, parágrafo único, da LPI, seria de que o mandamento inscrito nesta norma legal seria análogo aos sistemas internacionais do *Supplementary Protection Certificate* (SPC) e do *Patent Term Adjustment* (PTA). No entanto, para nenhum dos dois instrumentos de direito externo, tal analogia pode prosperar.

O PTA, previsto na legislação americana, é o sistema que corrige a duração patentária em virtude de mora da autoridade dos EUA de patentes (USPTO). Dada a duração de 20 anos a partir da data de depósito vigente nos EUA, o instituto tem como objetivo garantir que nenhuma patente dure menos que 17 anos, a partir da data de concessão (nos Estados Unidos também vige a retração da duração patentária, nos termos do 35 U.S.C §154 (d) (i)⁹).

9 *In verbis*: “(1)In general.—In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty or an international design application filed under the treaty defined in section 381(a)(1) designating the United States under Article 5 of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued— (A)

(i)makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or

De maneira bem simplificada, o USPTO tem prazo de até de três anos a partir do depósito para dar uma resposta ao pedido. Em caso de concessão, o decurso de tempo entre pedido e concessão que superar três anos será adicionado à duração da patente.

Uma análise mais detida sobre o PTA evidencia que as semelhanças com o sistema do parágrafo único do art. 40 da LPI, no que concerne às distorções criadas, são, no máximo, tangenciais. Senão vejamos. Dentre as principais distorções criadas pela referida norma do ordenamento pátrio, e discutidas em momento oportuno neste Parecer, listam-se: i) alargamento da duração das patentes para além do ótimo social de 20 anos; ii) criação de barreiras à entrada; iii) possibilidade de manipulação da duração das patentes.

No que tange à distorção sobre a duração patentária na economia, tal perturbação é tão mais pronunciada quão maior a discrepância entre tempo efetivo de análise e decurso temporal que enseja a aplicação da proteção estendida (dez anos no Brasil e três anos nos EUA). No caso americano, tal aplicação é uma exceção; no brasileiro, a regra. Decorre disso que a distorção sobre durações patentárias (e consequentemente sobre preços, como discutido na Subseção 5.2) será muito mais destacada para o Brasil.

Com relação à criação de barreiras à entrada, como será pormenorizada-mente discutido na Seção 7, tal falha de mercado decorre da incerteza gerada sobre os entrantes no que tange ao termo da patente. Tal incerteza dura até a efetiva concessão do direito, de tal sorte que, quanto mais demorada a concessão do direito, maior o efeito detrator sobre a entrada. Assim, no caso brasileiro, em que os tempos médios de análise são sensivelmente superiores aos americanos, as distorções competitivas criadas também serão sensivelmente superiores

No que concerne à manipulação do termo das patentes, note-se que, pela inteligência do 35 U.S.C §154 (b)¹⁰, não se considera no cálculo do PTA o

(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and

(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.”

10 *In verbis*: “(B) Guarantee of no more than 3-year application pendency.—Subject to the limitations under paragraph (2), if the issue of an original patent is delayed due to the failure of the United

tempo gasto em diligências adicionais pedidas pelo depositante e o tempo de apreciação em corte de segunda instância. Assim, evita-se que o depositante manipule o tempo de duração da patente mediante procedimentos protelatórios. Mecanismos análogos não são previstos na legislação brasileira, criando incentivos para que o agente inovador tente alargar o tempo de análise e goze de proteção temporal ampliada (conforme discutido na Subseção 5.3).

Com relação ao SPC, este é um instrumento de proteção à saúde, verificando a eficácia e segurança do medicamento antes de ser liberado para administração a pacientes, análogo ao instrumento da Anvisa. Neste sentido, segundo Denis Borges Barbosa (2013, p. 14):

“O exame sanitário não é nem correlato nem se integra ao exame técnico de patentes. Neste, se verificam os pressupostos técnicos do pedido – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial – relativos ao *invento*. No exame sanitário – seja de *novos* inventos ou de medicamentos já há muito conhecidos, sem distinção –, se examina a *toxicidade* e a *eficácia* do produto quanto à autorização para comercialização perante os consumidores. Por razões que nada têm a ver com a patente, a ANVISA tem vagar e cuidado na liberação do produto. Presidem essa instância testes múltiplos e exames cuidadosos, cuja lenta minúcia garante interesse de saúde; não é simples *backlog*, inépcia administrativa. Assim, o instituto tem fundamentos e consequências diversas do art. 40, par. único da lei brasileira.”

Logo, nenhum dos dois sistemas mencionados guardam relação substancial com a sistemática do art. 40, parágrafo único, da LPI, não podendo ser utilizados, de forma consequente, no escopo de justificar referido dispositivo legal.

States Patent and Trademark Office to issue a patent within 3 years after the actual filing date of the application under section 111(a) in the United States or, in the case of an international application, the date of commencement of the national stage under section 371 in the international application, not including—

- (i) any time consumed by continued examination of the application requested by the applicant under section 132(b);
- (ii) any time consumed by a proceeding under section 135(a), any time consumed by the imposition of an order under section 181, or any time consumed by appellate review by the Patent Trial and Appeal Board or by a Federal court; or
- (iii) any delay in the processing of the application by the United States Patent and Trademark Office requested by the applicant except as permitted by paragraph (3)(C)”

Mecanismos de mitigação do backlog

O objetivo desta subseção é discutir, do ponto de vista econômico, instrumentos que possam ser utilizados para mitigar a ocorrência e os efeitos negativos do *backlog*. Tal discussão é importante uma vez estabelecido que a norma do parágrafo único do art. 40 da LPI não apenas é inadequada neste escopo, mas que na verdade amplifica os efeitos negativos do acúmulo de processos no INPI, além de agravar a própria ocorrência de atrasos.

Serão discutidos três mecanismos, dois já previstos na legislação brasileira, pelos quais perpassam a ideia, muito cara à teoria econômica, da **compatibilidade de incentivos: uma regulação efetiva alinha interesses privados e sociais, o que não é o caso do art. 40, parágrafo único, da LPI**.

Proteção retroativa do art. 44 da LPI

A efetivação do direito de propriedade intelectual se aperfeiçoa apenas após a concessão do pedido. No entanto, com tal concessão é criada uma proteção *ex tunc*, a partir da publicação do pedido, gerando ao titular da patente um direito retroativo de pedir perdas e danos, caso terceiros explorem economicamente o objeto protegido pela patente, a partir da publicação do pedido, de acordo com a regra do art. 44, caput, da LPI.¹¹

Note-se que tal dispositivo legal cria, mesmo que *ex post*, uma proteção de propriedade intelectual a inventos que satisfaçam os requerimentos para a concessão de patentes durante o período no qual o pedido fica retido no INPI. Assim, anula os efeitos negativos do *backlog* sobre os ganhos atrelados à concessão de posição monopólica.

Tal proteção é efetiva em razão do efeito detrator para entrada no mercado da mera expectativa de concessão do pedido, dada a lógica de custos e incertezas do processo de P&D¹². Assim, o pedido de uma patente à qual os

11 *In verbis*: “Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”

12 Neste mesmo sentido, versa relatório do Tribunal de Contas da União (2020, p. 46): “Terceiros interessados na exploração da técnica não se arriscam a explorá-la, enquanto não decidida a

concorrentes atribuem um valor suficiente de inventividade já torna o benefício esperado de entrada no mercado negativo, excluindo potenciais concorrentes do mercado, exatamente o cerne do direito de propriedade intelectual.

Note-se, analogamente, que pedidos eminentemente de baixa qualidade, sobre os quais a expectativa de concessão da patente é baixa, não geram bloqueio da entrada de concorrentes. Assim, o mecanismo do art. 44 protege os pedidos suficientemente bons e não cria incentivos adicionais para o depósito estratégico de patentes de menor qualidade.

Para além deste ponto positivo, tal mecanismo tem o condão de manter o equilíbrio ótimo entre problema da carona e poder de mercado inalterado, uma vez que a duração da patente não varia. Em contraste, a sistemática do parágrafo único do art. 40 não preserva o ponto ótimo de tal *trade-off*, potencializando as perdas atreladas ao poder de mercado.

Assim, o sistema do art. 40, parágrafo único, por um lado, é desnecessário, visto que o art. 44 constitui meio menos gravoso de se efetivar a compensação dos agentes inovadores. Este último não altera a solução ótima do *tradeoff* problema de carona/ poder de mercado consubstanciado no prazo internacionalmente adotado de 20 anos.

Assim, o mecanismo do art. 44 compensa os agentes inovadores *ex post*, gerando um nível eficiente de P&D *ex ante*. Por fazer isso sem alterar a duração ótima de 20 anos das patentes, é superior ao mecanismo do art. 40, parágrafo único, no estímulo à inovação.

Pedido de exame prioritário

A legislação nacional também prevê, pelas Resoluções INPI 68/2013, INPI 151/2015 e INPI PR nº 239/2019, a possibilidade de pedido de exame prioritário quando há reprodução da invenção contida no pedido de patente ou quando a concessão do pedido de patente é necessária para a obtenção de investimentos. Assim, já há um mecanismo para socorrer o depositante que precisa da concessão urgente de seu pedido, mitigando os riscos e/ou prejuízos do depositante pela demora da concessão da patente.

pretensão do depositante. Com isso, a patente, mesmo se ainda não concedida, apresenta eficácia econômica em face de seus concorrentes a partir do depósito. ”

Se a previsão constante da legislação nacional contribui para mitigar as consequências negativas do *backlog*, dispositivos análogos, no sentido de criar dois procedimentos distintos de análise, a ser escolhido pelo depositante, podem contribuir para mitigar as causas deste mal, diminuindo o acúmulo de processos no INPI.

Neste sentido, a literatura econômica vem advogando a criação de sistemas de duas camadas (*two-tiered*) a fim de criar um mecanismo de auto seleção e privilegiar pedidos de maior qualidade, como em Lichtman e Lemley (2007) e Hatal e Bar (2014).

Por um lado, os depositantes de pedidos de patente de maior qualidade possuem preferências no sentido de uma análise mais célere, a fim de ver mitigadas as incertezas relativas a seu bom direito de propriedade. Por outro, o valor atrelado a patentes de menor qualidade deriva em grande parte do maior tempo de análise e da consequente intensificação da barreira à entrada.

Assim, se na hora de depositar o pedido, o agente inovador pudesse escolher entre dois tipos de procedimentos, que se diferenciariam pela prioridade de análise e eventualmente custo, os depositantes de patentes de maior qualidade teriam incentivo para escolher o procedimento sumário. Em contraste, os depositantes de patentes de menor qualidade prefeririam o procedimento mais demorado.

O modelo de Hatal e Bar (2014) corrobora tais observações. Assim, com a introdução de um modelo *two-tiered*, em equilíbrio, pedidos com maior probabilidade de concessão aplicarão para o procedimento *gold-plate* (mais célere e/ou mais caro), pedidos de qualidade intermediária usarão o procedimento secundário e pedidos com baixa qualidade nem serão depositados, reduzindo o estoque de pedidos a serem processados pelos escritórios e aumentando a qualidade média dos pedidos.

Duplicidade de pedidos e sistema de reconhecimento mútuo

De acordo com o Quadro 7, 80% dos depósitos de pedidos de patentes de invenção no Brasil em 2018 foram feitos por não-residentes, com certa concentração de pedidos feitos por residentes dos EUA que corresponderam a 30% dos depósitos.

Como uma boa parcela dos pedidos feitos por não residentes foi levada a cabo, em termos parecidos, em seus países de origem, o INPI se beneficia ao adotar um sistema de reconhecimento mútuo, que permite que o órgão lance mão da análise feita pela autoridade estrangeira. Atualmente, o INPI possui convênio, neste escopo, com os seguintes escritórios de acordo com TCU (2020):

- Instituto Americano de Marcas e Patentes;
- Instituto Japonês de Patentes;
- Institutos de Patentes dos Países do Foro para o Progresso e Integração da América do Sul (PROSUL, composto por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai);
- Instituto Europeu de Patentes;
- Instituto Estatal de Patentes da República Popular da China;
- Instituto Inglês de Patentes; e
- Instituto Dinamarquês de Marcas e Patentes

Tal expediente é vantajoso na medida em que torna o processo de análise mais célere e reduz o acúmulo de processos nas prateleiras do INPI, com redução do custo social associado à demora.

Neste sentido, LSE (2010) estimou que cerca de 34% dos depósitos dos dez escritórios contemplados no estudo eram duplicados. Adicionalmente, o estudo concluiu que um sistema de reconhecimento mútuo que possibilitasse uma redução no tempo gasto na análise de depósitos duplicados em 25% geraria um declínio do *backlog* médio de 48 meses para 39 meses após cinco anos.

Por fim, em caso de introdução de um processo puro de reconhecimento mútuo, sem gasto de tempo com pedido duplicado, o *backlog* médio seria reduzido de 48 meses para 11 meses.

Duração subótima das patentes

O objetivo desta seção é demonstrar que a norma prevista no art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96 estatui um sistema de duração subótimo de patentes. Isso gera perdas associadas à extensão do período de monopólio e no qual a delimitação da duração das patentes em nada reflete o pano de fundo

econômico relevante descrito na Seção 3, criando distorções intersetoriais e na economia como um todo.

Assim, a Subseção 5.1 discute a qual o termo ótimo da proteção patentária. A Subseção 5.2 discute a relação entre as durações estabelecidas pelo referido dispositivo legal e os fatores econômicos que deveriam determinar o termo dos direitos de propriedade intelectual. A Subseção 5.3 discute como a sistemática legal sob análise possibilita que os agentes privados manipulem o termo da proteção patentária de acordo com seus interesses particulares e à revelia do ótimo social.

Termo ótimo de patentes

A “regra geral” do art. 40, caput, da LPI¹³, determina uma duração de 20 anos para patentes de invenção e de 15 anos para modelos de utilidade, contados a partir da data de depósito. De acordo com o art. 44 do referido diploma legal, a validade da patente retroage uma vez perfeita a sua concessão, com o deferimento do pedido e pagamento da taxa pelo beneficiário (art. 38, caput, LPI¹⁴).

Tanto a literatura quanto a prática internacional indicam que tal duração do art. 40, caput, da LPI, é ótima. Assim, Christie e Rotstein (2008) sustentam que a duração fixa de 20 anos para patentes de invenção é ótima do ponto de vista social, **gerando incentivos adequados para a atividade de P&D dentro de um intervalo razoável de parâmetros que determinam a duração ótima da patente.**

Ademais, o prazo de 20 anos para patentes de invenção corresponde ao disposto no acordo TRIPS e ao implementado na maior parte das jurisdições ao redor do mundo, refletindo o *trade-off* entre perdas decorrentes da estrutura monopolista e do problema da carona explicitado na Seção 3.

A duração de 20 anos é, em geral, adequada, implicando o atingimento aproximado do ótimo social, em um sentido *second-best*, possibilitando que sejam compensados os inventores *ex post*, de tal sorte a induzir um nível ótimo de inovação *ex ante*.

13 *In verbis*: “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.”

14 *In verbis*: “patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente”

Em contraste, os parâmetros que determinam o termo ótimo de patentes podem variar entre setores. Logo, a variabilidade da duração de patentes entre mercados distintos pode possuir razão de ser econômica, desde que reflita os fatores delineados e explicados na Seção 3.

No entanto, o sistema de duração de patentes estatuído pela norma contida no parágrafo único do art. 40 da LPI ocasiona que fatores totalmente estranhos à racionalidade econômica delineada ao longo deste Parecer determinem a duração das patentes, em especial, o intervalo de tempo requerido por procedimento em órgão administrativo.

Além disso, abre a oportunidade a determinados agentes econômicos de manipular a duração de suas patentes para além do ótimo social estabelecido pela regra geral do art. 40, caput, da LPI.

Durações subótimas e art. 40, parágrafo único, da LPI

O objetivo desta subseção é evidenciar que a norma do art. 40, parágrafo único, gera durações de patentes subótimas na economia, acarretando aumento de preços e redução de bem-estar.

A referida norma implica que, se a análise do INPI dura mais de dez anos, a duração da patente será superior a 20 anos¹⁵. Neste sentido, na Nota C.8893 do Ministério da Economia, afirma-se que para 62% das patentes concedidas pelo INPI no ano de 2018 houve incidência do art.40, parágrafo único, da LPI.

Assim, a quase dois terços das patentes concedidas em 2018 foi atribuído um prazo de vigência superior ao ótimo de 20 anos. Consequência disso é a vigência de preços de monopólio para além do período ótimo. Como o preço de monopólio é superior ao preço em outras estruturas de mercado, isso gera, sistematicamente na economia, preços mais altos ao consumidor.

A manutenção de tal sobrepreço para além dos 20 anos não possui justificativa econômica, visto que este prazo é suficiente para compensar os inventores e gerar um nível **ótimo** de inovação, sem perpetuar as perdas de bem-estar social atrelados à estrutura de monopólio.

15 Levando-se em conta, obviamente, tanto quanto disposto no art. 44 da LPI.

Como discutido na Seção 3, para prazos de proteção superiores ao ótimo, benefícios marginais de incentivo à inovação são menores do que o custo social do monopólio, situação que é implementada por tal dispositivo legal.

Ademais, para certos setores, como o farmacêutico, a distorção na duração das patentes é grave, como evidenciado em Hasenclever, Mercadante e Paranhos (2017), que encontram que 96% das patentes concedidas neste setor entre 2000 e 2016 possuem termo superior a 20 anos.

A variabilidade do tempo de análise entre setores é evidenciada pelo Quadro 5, que também indica que para setores mais intensivos em tecnologia o tempo de análise é maior. Consequentemente, para estes setores, a duração média das patentes será maior, vis-à-vis outros setores.

Esta distorção intersetorial implica ineficiências alocativas de investimentos, pois altera os benefícios marginais de se investir em cada setor. Assim, setores de maior tecnologia recebem mais recursos do que o socialmente ótimo, e setores de menor tecnologia menos recursos.

Ressalte-se que os preços serão relativamente mais altos nestes setores para os quais a incidência do parágrafo único do art. 40 é mais usual. Portanto, efeito colateral do referido dispositivo legal é uma aumentada limitação do acesso da população a produtos de setores intensivos em P&D, como itens de tecnologia e fármacos.

Ademais, o parágrafo único do art. 40 ocasiona que os fatores determinantes da velocidade do processo de análise do INPI definam o termo patentário:

- clareza e precisão do pedido;
- quantidade, eficiência, expertise e senioridade dos empregados do INPI responsáveis pela análise dos critérios de patenteabilidade; e
- especificidade e complexidade do produto ou do processo a ser patentado;

Nenhum destes elementos guarda relação com os condicionantes econômicos da duração ótima de patentes, mostrando que o referido dispositivo legal atribui certo grau de aleatoriedade à duração das patentes da economia. Portanto, tais distorções ocasionadas pelo desenho da referida norma impedem que esta institua mecanismo de compensação eficiente ou justo dos inventores.

Nesta subseção foi demonstrado que a sistemática do art. 40, parágrafo único, da LPI, gera distorções na duração das patentes na economia. Assim, em virtude da referida norma, a duração patentária afasta-se do ótimo social, gerando preços mais altos na economia. Ademais, ao possibilitar que fatores totalmente alheios à lógica econômica determinem a duração e patentes, tal norma é incapaz de prover compensação justa ou eficiente a inovadores.

Manipulação do termo das patentes

Nesta subseção discute-se como a sistemática do parágrafo único do art. 40 da LPI abre a possibilidade de que os agentes inovadores sejam agraciados, a partir de procedimentos simples, com proteção patentária estendida.

Note-se, por um lado, que a referida norma gera um sistema de duração **variável** de patentes na economia, em que a proteção patentária pode ser estendida a depender da duração do processo de análise no INPI. Por outro, os inventores desejam a maior duração possível da patente, que lhe confere um monopólio legal e elevação nos lucros.

Logo, tal norma cria incentivos para que os inovadores se valham de procedimentos que aumentem o tempo de análise do processo no INPI, a fim de ver a proteção a suas patentes alargada.

A literatura documenta uma série de expedientes que podem ser utilizados para alargar o tempo de análise de um pedido de patente, evidenciando a factibilidade de tal prática. Em geral, os advogados possuem latitude suficiente para elaborar os pedidos de concessão de patentes conforme De Rassenfosse e Zaby (2016), e pedidos com escopo amplo, no qual faltem documentação; ou imprecisos, examinados mais lentamente que pedidos bem redigidos, conforme Popp, Juhl e Johnson (2004), Harhoff e Wagner (2009) e Koenen e Peitz (2012).

Adicionalmente, Popp, Juhl e Johnson (2004), a partir de entrevistas com examinadores de patentes, asseveram que o tempo de análise aumenta quando são necessárias comunicações adicionais entre examinadores e requerentes, fato cuja probabilidade de ocorrência aumenta quando em um mesmo documento subsistem numerosos pedidos, ou quando estes não são claros.

Dada a factibilidade de manipulação do tempo de análise de pedido, o desenho da referida norma confere aos agentes privados a possibilidade de

parcialmente determinar a duração da patente depositada por si em uma situação na qual ótimo privado e social não coincidem (o inventor deseja a maior proteção possível). Isto evidencia um pobre desenho de mecanismo com uma estrutura inadequada de incentivos.

Destaque-se que a literatura estudou as preferências por demora e a factibilidade de extensão do tempo de análise em um contexto um pouco diferente, devido à quase exclusividade brasileira de possuir um sistema de duração diferenciada de patentes. No caso de jurisdições estrangeiras, nas quais a existência de *backlog* não confere proteção patentária alargada, a preferência por períodos de análise mais longos está geralmente atrelada a pedidos meramente estratégicos, de menor qualidade inventiva. Assim, subsiste heterogeneidade quanto aos interesses dos requerentes no que tange à duração do processo de análise a depender da qualidade da patente, conforme De Rassenfosse e Zaby (2016),.

Sob o sistema brasileiro, onde processos de análise que duram mais de dez anos geram um período extra de usufruto de renda monopólica, intensificam-se as preferências por demora para os agentes inovadores com expectativa de concessão do pedido.

Ademais, o benefício esperado atrelado a uma proteção patentária um dia maior é crescente na probabilidade de concessão do pedido pelo INPI. Logo, tal intensificação é maior para pedidos de maior qualidade.

Evidencia-se, assim, como o sistema do parágrafo único do art. 40 da LPI, generaliza a lucratividade e aumenta o ganho associado ao alargamento do tempo necessário para análise pelo INPI, vis-à-vis um sistema de duração fixa de patentes.

Impactos negativos decorrem da sistemática descrita. Em primeiro lugar, a intensificação das preferências por demora e a factibilidade de se manipular o tempo de análise geram aumento de tempo médio de análise dos pedidos, acarretando agravamento do *backlog*.

Em segundo lugar, caso a manipulação seja bem-sucedida, concede-se um monopólio estendido ao requerente, intensificando as perdas de bem-estar decorrentes de tal estrutura de mercado (aumento de preços, redução da inovação e qualidade).

Assim, dispositivo legal que *a priori* intencionaria mitigar os efeitos perversos do *backlog* acaba por contribuir para o aumento dos atrasos. Isto ilustra

o ponto de que a intervenção sobre a seara econômica deve ocorrer mediante criteriosa avaliação de efeitos.

Nesta subseção comprovou-se que o art. 40, parágrafo único, da LPI, confere aos agentes privados a possibilidade de parcialmente determinar a duração da patente depositada por si, através da redação de pedidos que demandem maior tempo de análise. Efeitos colaterais são aumento de tempo médio de análise dos pedidos, acarretando agravamento do backlog e concessão de monopólio estendido ao requerente, intensificando as perdas de bem-estar decorrentes de tal estrutura de mercado.

Custos econômicos incorridos pelo Poder Público

O objetivo desta seção é destacar os custos econômicos incorridos pelo Poder Público e sofridos pelos consumidores, em especial na área de medicamentos, decorrente de patentes, cuja proteção exceda 20 (vinte) anos em decorrência da demora no exame desses pedidos e da sistemática do art. 40, parágrafo único, da LPI.

Assim a Subseção 6.1 delinea o problema, enquanto a Subseção 6.2 apresenta a metodologia e resultados de dois estudos estimando os custos ao Sistema Único de Saúde (SUS) atrelados à extensão do período de monopólio de fármacos para além dos 20 anos previstos no art. 40, caput, da LPI. A Subseção 6.3 contextualiza estas perdas, comparando-as com gastos essenciais do SUS.

Apresentação do problema

Como já explicitado na Seção 5, o art. 40, parágrafo único gera distorções, tanto setoriais quanto na economia como um todo, nas durações das patentes, com consequente redução de bem-estar e prejuízos aos consumidores. O setor farmacêutico é um dos mais afetados, justamente por ser intensivo em tecnologia e consequentemente mais sujeito ao *backlog*.

Os custos para os consumidores derivam da lógica explicada neste Parecer: a concessão de monopólio, necessária para efetivação de investimentos em P&D no mercado farmacêutico, acarreta sobrepreço nos remédios.

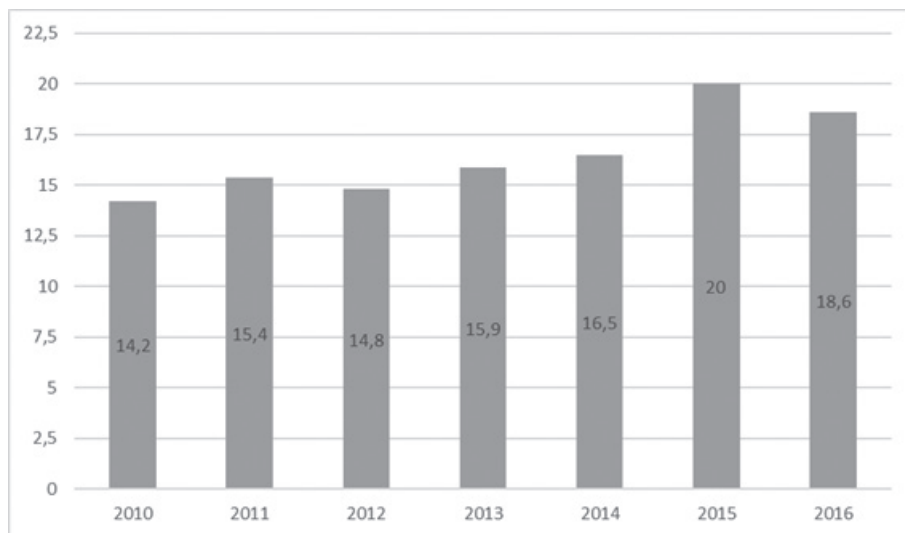
Tal sobrepreço gera tanto um peso morto na economia (área BCD no Quadro 1), que não é recuperado por nenhum agente econômico, assim como uma transferência de renda dos consumidores para as farmacêuticas (área

B $C P_{c_m}$ no Quadro 1), com perdas de bem-estar do consumidor e problemas distributivos daí decorrentes.

Tal sobrepreço, pelos vinte anos que deveriam configurar o prazo patentário, são compensados pelo incentivo à inovação. No entanto, para o quanto durar a patente para além dos 20 anos, preços mais altos ao consumidor não compensam o incentivo adicional à inovação, gerando perdas de bem-estar social.

Tais danos são ainda mais significativos quando se considera o custo de oportunidade, isto é aquilo que se deixa de adquirir em termos de bens e serviços essenciais para o sistema de saúde. Acrescente-se que o SUS aporta grande volume de recursos na aquisição de fármacos, beneficiando as camadas socioeconomicamente menos favorecidas da população, conforme ilustrado pelo Quadro 8.

Quadro 8: gasto pelo sus com medicamentos no Brasil (R\$ bilhões, Preços de 2016)



Estimativa dos custos adicionais ao SUS na compra de remédios

O objetivo desta subseção é descrever brevemente a metodologia e os resultados de três estudos que intencionam estimar os custos adicionais ao

poder público ensejados pela referida norma e a extensão do período de monopólio para além dos 20 anos. Assim, descrevem-se brevemente e apresentam-se os resultados de dois estudos levados a cabo pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Paranhos, 2016; Paranhos, 2019) e um estudo do Tribunal de Contas da União. As estimativas de custos adicionais ao poder público apresentadas nesta subsecção serão utilizadas para a realização de exercícios simples na Subsecção 6.3.

Paranhos (2016)

Neste trabalho, estimaram-se os custos adicionais ao SUS atrelados à compra de dez fármacos com patente estendida e utilizados no tratamento da AIDS.

Para a determinação do custo adicional anual ao poder público relativo a cada fármaco, multiplicou-se uma estimativa de sobrepreço com relação ao preço competitivo pela demanda anual média entre 2013 e 2015. O custo total atrelado a cada fármaco é computado como o produto entre o custo adicional anual e a extensão da duração da patente, em anos, para além dos 20 anos previstos pelo caput do art. 40 da LPI.

Para o cálculo do sobrepreço, utilizaram-se duas metodologias distintas. A primeira considerou como sobrepreço os royalties, de 5%, sobre o preço do fármaco. A segunda utilizou a discrepância entre os preços do produto de marca e do produto genérico. Como para apenas três dos fármacos estudados havia genéricos disponíveis, para os restantes, arbitrou-se uma distinção de 35% entre o preço do produto de marca e o produto genérico – que é acrescida aos 5% dos royalties.

O segundo método de cálculo representa uma melhor estimativa do sobrepreço de fármacos, visto que o preço dos genéricos é uma boa medida do custo marginal de fabricação da droga, enquanto os *royalties* representam uma taxa de licenciamento, que não guarda relação necessária com o custo marginal do medicamento.

O Quadro 9 apresenta os custos adicionais incorridos pelo poder público por este método de cálculo, indicando a soma de cerca de R\$ 2,1 bilhões.

**Quadro 9: custos adicionais ao poder público
em hipótese de existência de genéricos**

Fármaco	Custo adicional anual (R\$)	Extensão de duração (anos)	Custo adicional total (R\$)
ADALIMUMABE	253.756.782,19	3,00	761.270.346,56
ERLOTINIBE	11.373.807,50	4,75	54.025.585,63
MARAVIROQUE	3.920;341,85	4,75	18.621.623,77
RALTEGRAVIR	64.849.596,32	3,25	210.761.188,03
CINACALCTE	585.327,17	10,25	5.999.603,46
SOFOSBUVIR	587.744.924,27	1,75	1.028.553.617,47
TRASTUZUMA- BE/ENTANSINA	3.119.724,20	5,58	17.418.460,13
GEFITINIBE	1.508.349,95	9,75	14.706.407,09
ETRAVIRINA	6.687.348,00	4,17	27.886.241,16
Total	933.546.201		2.139.243.073

Fonte: Paranhos (2016)

Paranhos (2019)

Este estudo teve como objetivo realizar uma projeção dos custos adicionais para o SUS atrelados à compra de medicamentos e ensejada pela extensão de patentes farmacêuticas para além de 20 anos, de acordo com o parágrafo único do art. 40 da LPI.

Assim, identificaram-se os medicamentos com maiores gastos nas compras centralizadas do Ministério da Saúde que apresentassem situação paten-
tária com extensão ou potencial de extensão. Os nove medicamentos selecionados foram então divididos em três grupos¹⁶ e os custos adicionais projetados devido à extensão foram calculados de duas maneiras distintas. Primeira-
mente, frente aos preços de produtos concorrentes no mercado internacional,

16 Para os fins deste Parecer, reproduzem-se apenas os resultados dos dois primeiros grupos, por se relacionarem diretamente com o escopo do trabalho, no caso, o art. 40, parágrafo único, da LPI (o terceiro grupo diz respeito a patentes *mailbox* e o art. 229 da LPI)

genéricos ou biossimilares, quando existentes (Quadro 10). Em seguida, frente à hipótese de genéricos 40%, 60% e 80% mais baratos e biossimilares com preços 10%, 30% e 50% menores (Quadro 11). Ambos os cálculos levaram em conta o período total de extensão das patentes.

Quadro 10: custo adicional ao SUS da extensão da proteção patentária considerando preços efetivos de genéricos e biossimilares

Medicamento	Custo adicional (R\$ Milhões)
Daclatasvir	129,2
Dasatinibe	190,7
Darunavir	403,6
Sofosbuvir	385,2
Total	1.108,6

Fonte: Paranhos (2019). Elaboração e análise: GO Associados

Quadro 11: Custo adicional ao SUS da extensão da proteção patentária considerando preços hipotéticos de genéricos e biossimilares (R\$ milhões)

Medicamento	Custo da extensão (R\$ Milhões)		
	Cenário básico*	Cenário médio**	Cenário drástico***
Golimumabe	71,8	215,3	358,8
Daclatasvir	52,2	78,3	104,3
Dasatinibe	28,7	86,2	143,7
Nilotinibe	15,8	47,5	79,1
Certolizumabe pegol	26,1	78,4	130,7
Darunavir	290,3	435,5	580,6
Sofosbuvir	156,1	234,2	312,3
Total	641,1	1.175,3	1.709,6

Fonte: Paranhos (2019). Elaboração e análise: GO Associados. Notas: (*) Biossimilares 10% e genéricos 40% mais baratos; (**) Biossimilares 30% e genéricos 60% mais baratos; (***) Biossimilares 50% e genéricos 80% mais baratos

Tribunal de Contas da União (2020)

Estudo detalhado do TCU procurou entender os condicionantes e consequências do atraso da análise de pedidos de patentes. Dentre as análises levadas a cabo no estudo, encontram-se estimativas de gastos públicos adicionais decorrentes da sistemática do parágrafo único do art. 40. Foi adotada a seguinte metodologia:

i) cálculo da média anual dos gastos com cada fármaco de 2010 a 2019, a partir das informações fornecidas pelo Ministério da Saúde;

ii) cálculo da estimativa de gasto anual no período de extensão da patente, por meio da multiplicação da média anual de gastos pelo excedente a vinte anos do prazo da patente; e

iii) cálculo da estimativa de economia nas compras pelo Ministério da Saúde, considerando biossimilares 10% mais baratos que os medicamentos de marca.

O Quadro 12 mostra os resultados, indicando um potencial de economia de quase R\$ 910 milhões.

Quadro 12: custo adicional ao poder público em decorrência do alargamento de proteção patentária TCU (2020)

Medicamento	Custo adicional (R\$ Milhões)
Etanercepte	30,6
Rituximabe	40,2
Dasatinibe	149,1
Certolizumabe	31,2
Entecavir	46,2
Nilotinibe	47,2
Adalimumabe	148,3
Sofosbuvir	181,9
Trastuzumabe	59,2
Glatiramer	128,7
Daclatasvir	44,3
Total	906,9

Fonte: TCU (2020). Elaboração e análise: GO Associados

Contextualização dos valores perdidos

Os três estudos descritos na Subseção 6.2, a partir de uma lista bem estreita de fármacos, encontraram um potencial significativo de economia por parte do poder público caso o art. 40, parágrafo único, da LPI, não vigorasse.

Com cinco valores base encontrados para a economia total ao poder público na Subseção 6.2 (no Quadro 9, no Quadro 11 e no Quadro 12), procedeu-se a exercício numérico para contextualizar e quantificar o impacto social desta economia (Quadro 13).

A fim de tornar o exercício mais concreto, mensura-se o impacto de tais aportes que poderiam ser economizados caso não vigesse o art. 40, parágrafo único, da LPI, no contexto do combate à crise do Covid-19. Mais especificamente na compra de respiradores e no número de diárias de leitos de UTI que poderiam ser operados.

Para os respiradores, utilizam-se três valores base: R\$ 50 mil, R\$ 150 mil e R\$ 183 mil. Os dois primeiros valores dizem respeito aos preços mínimo e máximo de respiradores em condições normais e o último o preço unitário dos respiradores adquiridos emergencialmente pelo governo do Estado de São Paulo¹⁷.

Para as diárias de UTI, adota-se o custo médio de R\$ 1,6 mil, valor do aporte para cada unidade de UTI utilizada para atendimento de pessoas acometidas pelo Covid-19 e em estado grave¹⁸. Mensuram-se quantas diárias poderiam ser providas por um, sete e 14 dias.

17 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/29/sp-compra-3-mil-respiradores-e-inaugura-3-hospital-de-campanha-sexta-feira.htm?cmpid=copiaecola>

18 Disponível em <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46692-estados-e-municipios-receberao-o-dobro-da-diaria-em-uti-para-covid-21>

Quadro 13: impacto social da economia ao poder público em caso de revogação do art. 40, parágrafo único, da LPI

Cenário	Respiradores			Leitos de UTI		
	R\$ 50 mil	R\$ 150 mil	R\$ 183 mil	1 dia	7 dias	14 dias
Paranhos (2016)	42.784	14.261	11.690	1.337.000	191.000	95.500
Paranhos (2019) básico	12.822	4.274	3.503	400.688	57.241	28.620
Paranhos (2019) médio	23.506	7.835	6.422	734.563	104.938	52.469
Paranhos (2019) drástico	34.192	11.397	9.342	1.068.500	152.643	76.321
TCU (2020)	18.138	6.046	4.956	566.813	80.973	40.487

Elaboração e análise: GO Associados

art. 40, § único e barreiras à entrada

O objetivo desta seção é evidenciar que as incertezas geradas pelo art. 40, § único, geram barreiras à entrada, amplificando as perdas atreladas a uma estrutura monopolista de mercado.

Em especial, a sistemática do art. 40, parágrafo único, da LPI institui um efeito anticompetitivo de redução no ritmo de inovação, devido ao aumento do grau de incerteza associada ao processo de P&D. Trata-se, portanto, de um dispositivo que inibe ao invés de estimular a inovação, na contramão do objetivo da lei da propriedade intelectual e da lei da defesa da concorrência.

Ressalte-se que os argumentos desenvolvidos nesta seção mostram que os incumbentes detentores de uma patente acabam sendo beneficiados, vis-à-vis entrantes, basicamente por aqueles não terem segurança sobre quando poderão entrar no mercado. Logo, as incertezas geradas pela norma geram barreiras à entrada, com consequente amplificação das perdas atreladas a uma estrutura de mercado pouco competitiva. Dentre tais perdas, ressaltam-se preços maiores, menor qualidade e ritmo de inovação.

Assim, na Subseção 7.1 traça-se um breve panorama teórico acerca das chamadas barreiras à entrada. Na Subseção 7.2 discutem-se as incertezas cria-

das pelo referido dispositivo legal. Na Subseção 7.3, analisam-se os incentivos tradicionais de fechamento de mercados associados a patentes e como a sistemática do art. 40, § único, os reforça.

Barreiras à entrada

Segundo o Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal (“Guia H”) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), barreiras à entrada podem ser definidas como “qualquer fator em um mercado que coloque um potencial competidor em desvantagem com relação aos agentes econômicos estabelecidos”. Neste sentido, estas podem ser caracterizadas como fatores que criam custos a serem incorridos por um entrante a fim de que este esteja em posição de operar efetivamente em determinado mercado¹⁹.

Assim, barreiras à entrada podem garantir a incumbentes o usufruto de lucros supracompetitivos por um longo decurso de tempo, de tal sorte que é do interesse privado destas firmas erigir, e manter, barreiras à entrada²⁰.

Por concretude, o Quadro 14 lista algumas barreiras à entrada, mencionadas no Guia H do Cade, relevantes para a presente análise.

19 Analogamente, George Stigler, as define como “...a cost of producing ... which must be borne by a firm which seeks to enter an industry but which is not borne by firms already in the industry” (Stigler, 1968, p. 67).

20 Tal ponto é bem estabelecido na teoria econômica. Por exemplo, no modelo seminal de competição monopolística de Edward Chamberlin (1933), sob a hipótese de entrada livre em um mercado de bens homogêneos com custos fixos positivos, há entrada de firmas até que o lucro de todas as firmas participantes seja dissipado, sendo aproximadamente nulo. De forma correlata, Joe Bain Sr. (1956) definiu barreiras à entrada como qualquer fator que permita a firmas incumbentes gozarem de lucros supracompetitivos sem induzir a entrada de concorrentes.

Quadro 14: barreiras à entrada

<u>Barreira à entrada</u>
Custos irrecuperáveis/fixos
Exigências regulatórias e/ou legais
Existência de vantagem exclusiva
Intensidade tecnológica
Assimetria informacional e incertezas

Fonte: Guia H Elaboração e análise: GO Associados

Mercados intensivos em tecnologia e pesquisa, nos quais é necessário se investir para P&D para a sua efetiva contestação, devem ser entendidos como envolvendo altas barreiras à entrada. Tais gastos possuem fortemente natureza de custos irrecuperáveis, pois devem ser ‘afundados’ antes que qualquer nível de produção seja efetivado.

Ademais, em tais mercados, as incertezas relativas ao processo de P&D são elevadas, o que contribui para a redução da probabilidade de entrada²¹. Neste sentido, a referida norma intensifica as incertezas atreladas ao processo de P&D, especialmente para os entrantes, dada a indefinição sobre o momento em que será possível contestar o mercado.

Assim, referida norma cria barreiras à entrada. Estas incidem para além da duração ou do escopo iniciais da patente, implicando perpetuação das perdas decorrentes de uma estrutura monopolista de mercado, aumento de preços e menor grau de inovação.

²¹ Em um ambiente no qual os agentes são avessos ao risco, a introdução de incertezas enseja que seja necessário um maior retorno esperado sob o investimento para que este seja racional sob o ponto de vista da utilidade esperada. Assim, os agentes se tornam excessivamente conservadores para a tomada de investimentos, deixando de efetivar inovações que seriam benéficas do ponto de vista social.

Logo, abrem-se problemas concorrenciais e deturpa-se o próprio escopo do direito da propriedade intelectual e do sistema de patentes, o incentivo à inovação.

Incertezas e alavancagem de poder de monopólio

Nesta subseção estuda-se como o art. 40, parágrafo único, da LPI, ao introduzir incertezas quanto ao termo da proteção patentária, gera barreiras à entrada para além do período de vigência legal do monopólio. Assim, reduzem-se a concorrência no longo prazo e o nível de investimento em P&D e inovação nos mercados afetados.

Em um sistema sem referida possibilidade de dilação do prazo da patente, potenciais competidores, desde a data do depósito, sabem quando a patente –se concedida - vencerá, o que guiará, a partir deste momento e sem incertezas adicionais, o processo de investimento e pesquisa em processos substitutos e/ou análogos.

Ao revés, sob o sistema do art. 40, parágrafo único, haverá incerteza quanto ao termo da patente enquanto a resposta sobre a concessão da proteção não for divulgada, o que causa atrasos no planejamento e efetivação de investimentos.

A duração de tal incerteza é igual à do processo de análise do pedido de concessão de patente no INPI, podendo, assim, se estender por um longo período de tempo, como comprovado pelo Quadro 5.

Ilustrativamente, sob a referida norma, quando a análise no INPI dura mais de dez anos, os potenciais entrantes só saberão do termo da patente dez anos antes do vencimento; sem a referida dilação de prazo, são vinte anos, o dobro.

Principalmente em mercados com altos requerimentos tecnológicos ou de pesquisa, onde os aportes imobilizados são substanciais e os ciclos de investimentos longos, o tempo decorrido entre a decisão de contestação do mercado e efetiva operação no mercado pode ser longo.

Logo, o atraso na definição de quando será possível entrar no mercado pode ocasionar que a entrada seja possível apenas posteriormente ao vencimento da patente, de tal sorte que o monopólio, na prática, perdure para além do período legal.

Ademais, durante o período de indefinição, tais incertezas arrefecem o ritmo do P&D das potenciais entrantes. Tal ritmo reduzido de inovação coloca as potenciais entrantes em desvantagem competitiva frente à incumbente,

resultando em menor capacidade de contestação do mercado após o vencimento da patente, ou mesmo na decisão de não se entrar no mercado.²²

Assim, não apenas a entrada no mercado poderá ser postergada ou bloqueada, mas também se dar sob desvantagem competitiva. Portanto, a referida norma gera barreiras à entrada que perdurarão para além da duração da patente. Assim, o poder de monopólio gerado pela patente é alavancado para além do período legalmente fixado²³.

Logo, a referida norma não apenas aumenta o período de vigência do monopólio, mas também possibilita que este poder seja alavancado para além de sua duração já alargada.

Os setores intensivos em tecnologia são os mais afetados por tal distorção por duas razões. Em primeiro lugar, possuem tempo médio de análise mais longo e grande prevalência de subsunção ao parágrafo único da art. 40 da LPI.

Em segundo lugar, justamente pela intensidade tecnológica, os ciclos de investimentos são longos e os aportes imobilizados substanciais, de tal sorte que as barreiras à entrada e a desvantagem competitiva serão mais intensas.

Ademais, tal mecanismo, em mercados nos quais não-residentes predominam como titulares das patentes gera barreiras à entrada a empresas nacionais em benefício de multinacionais. Efeitos perversos deste fenômeno são a redução da inovação levada a cabo dentro de nosso país, assim como a competitividade das empresas nacionais.

Ressalte-se que tal efeito não é marginal na economia como um todo e principalmente em setores intensivos em tecnologia.

Assim, para o setor farmacêutico, altamente intensivo em pesquisa, mais de 90% das patentes concedidas entre 2000 e 2016 tem como titulares não-

22 Considerando a competição em inovação uma corrida, na qual o vencedor recebe todo o mercado pelo período de duração da patente, assim como Fudenberg et al. (1983), é possível dizer que a largada da corrida, sob a referida norma, é feita em um ritmo menor pelas entrantes. Este ritmo menor reduz a chance de que as entrantes saiam vencedoras, ou mesmo desenvolvam um substituto viável. A literatura alcunha tal processo de *leapfrogging*

23 Neste sentido, a incerteza quanto ao termo da patente gera efeitos deletérios análogos àqueles do próprio *backlog*. Neste sentido, de Rassenfossé e Zaby (2016, p. 4): “Patent pendency is associated with uncertainty about property rights, which may defer the introduction of new products to the market and distort rival firms’ investment decisions.”

-residentes. Adicionalmente, 80% dos depósitos de patentes no Brasil em 2018 foram feitos por não-residentes.

Nesta subseção comprovou-se o art. 40, parágrafo único, pela incerteza gerada quanto ao termo da patente, pode bloquear ou diferir a entrada no mercado, além de gerar desvantagem competitiva a entrantes efetivos. Assim, não apenas aumenta o período de vigência do monopólio, mas também possibilita que este poder seja alavancado para além de sua duração já alargada. Tais distorções são mais pronunciadas em mercados mais intensivos em tecnologia, gerando como efeito colateral, inclusive, a redução de competitividade e da taxa de inovação de empresas brasileiras.

Incentivo para depósito estratégico de patentes e fechamento de mercados

O objetivo desta subseção é discutir como o referido dispositivo legal gera incentivos para depósito estratégico de patentes, visando a alavancagem do poder de monopólio para mercados próximos, mas não protegidos pelas patentes.

Tais incentivos existem mesmo sem a previsão do referido dispositivo legal. No entanto, a sistemática de proteção diferida amplifica os ganhos associados ao uso estratégico das patentes, representando um incentivo adicional para tal expediente.

Isto porque o art. 40, parágrafo único, aumenta o valor esperado de tais práticas pela maior efetividade do fechamento de mercado em virtude da incerteza acerca da efetiva duração das patentes. Assim, cresce o estoque de patentes puramente estratégicas, cuja análise por parte do INPI demanda tempo, agravando o *backlog*.

O argumento econômico explicando o incentivo para o depósito de patentes com fins de fechamento de mercado está contido em Gilbert e Newbery (1982). Dado que um monopolista possui uma patente em um mercado A, será racional (lucrativo) depositar a patente em um mercado B se a entrada no mercado B reduz o nível agregado de lucros nos dois mercados, tornando-os inferiores aos lucros de monopólio.

Uma condição necessária para que seja satisfeita a condição acima descrita é a existência de relação entre os lucros nos mercados A e B. Por exemplo,

se os mercados A e B contêm produtos substitutos, a presença do poder de monopólio em A, conferido pela patente, gera uma vantagem competitiva ao monopolista em A para exploração do mercado B, na medida em que existem mais lucros a serem explorados no mercado B pelo incumbente em A²⁴.

Expandindo o modelo básico Gilbert e Newbery (1982), a introdução de incertezas sobre o valor da patente em B ou quando a inovação poderá ser efetivada aumenta tal desvantagem competitiva das potenciais entrantes avessas ao risco, reduzindo a propensão destas efetuarem investimentos para efetivar sua entrada em B, e tornando mais efetivo o bloqueio ao mercado B.

Resta claro, portanto, que o bloqueio à entrada em B será mais bem sucedido dadas as incertezas, incidentes sobre os entrantes, ensejadas pelo art. 40, parágrafo único, da LPI. Logo, tal dispositivo legal aumenta a lucratividade e o efeito detratador da entrada atrelada ao depósito estratégico de patentes, aumentando a incidência de tais práticas.

Concretamente, aumenta-se o incentivo para práticas como o “*patenting around*”, segundo a qual são depositadas patentes “ao redor” de uma patente já concedida a fim de se criar incertezas sobre o escopo efetivo de proteção e sobre quais mercados podem ser efetivamente contestados²⁵.

Evidencia-se mais uma vez que as incumbentes estão em melhor posição para se aproveitar, através do depósito estratégico de patentes, das incertezas geradas pelo referido dispositivo legal.

Nesta subseção comprovou-se que o art. 40, parágrafo único, da LPI gera incentivos para depósitos estratégicos de patentes, que se tornam mais efetivos no escopo de bloquear o acesso a mercados de produtos substitutos a um mercado inicialmente protegido por uma patente. Assim, permitem alavancar o poder de monopólio e agravar o backlog.

24 Neste sentido, Reiss (2011, p. 197): “Die maximale Zahlungsbereitschaft des etablierten Unternehmens fuer das Patent am Substitut ist somit immer hoeher als diejenige des Aussenseiters. Der Etablierte hat folglich die Moeglichkeit, jedes ‘Gebot’ eines Neulings fuer das Patent zu ueberbieten”. Em tradução livre: “A máxima disposição a pagar pela patente pelo substituto próximo por parte da incumbente é sempre maior do que da parte da potencial entrante. Assim, a incumbente tem sempre a possibilidade de cobrir qualquer ‘oferta’ feita pela patente por parte da potencial entrante.”

25 Ademais, patentes podem também ser depositados sob fins “defensivos”, a fim de gerar maior escopo para invenções futuras ao evitar processos relativos à quebra de direitos de propriedade intelectual (Blind et. al, 2006).

Discussão dos principais argumentos EM DEFESA DO art. 40, parágrafo único, da lpi

O objetivo desta seção é, a partir do arcabouço teórico e discussões empreendidas ao longo deste documento, discutir possíveis argumentos a favor do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Alegação: Os efeitos deletérios do art. 40, parágrafo único, quando muito, se restringem apenas ao setor farmacêutico.

Resposta: a sistemática de proteção diferida gera sistematicamente prazos patentários sub-ótimos na economia como um todo. De acordo com o Ministério da Economia, em 62% das patentes concedidas em 2018. Mesmo que as distorções sejam mais severas para setores intensivos em tecnologia, como comprovado pelo Quadro 5, isto não implica, no entanto, que não subsistem distorções e prejuízos de bem-estar em outros setores. A começar pelo fato de que os investimentos são alocados de forma ineficiente, a inovação é retardada e os preços são maiores do que os correspondentes a um equilíbrio competitivo.

Alegação: a existência de regulação estatal de preços de mercado, com estabelecimento de preço máximo de cada medicamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), impede que os laboratórios donos de patentes possam fixar preços livremente.

Resposta: de fato, a liberdade de fixar preços monopolísticos é dirimida, mas resta a questão de quão vinculantes são tais restrições (se o preço-teto é superior ao preço de monopólio, a restrição não é vinculante). Por outro lado, como demonstrado pela Seção 6, mesmo com tal regulação, subsistem severas perdas financeiras e custos de oportunidade ao Ministério da Saúde, eliminando recursos que poderiam ser alocadas em áreas prioritárias.

Alegação: o Ministério da Saúde não deixa de adquirir medicamentos para a população em virtude de seu preço.

Resposta: mesmo supondo verdadeira a afirmação de que o Ministério da Saúde não tenha deixado de comprar medicamentos, é importante ressaltar o custo de oportunidade gerado pelo sobrepreço na compra de medicamentos ensejado pelo referido dispositivo legal. Novamente a Seção 6 é ilus-

trativa. Em particular, o Quadro 13 mostra que os recursos gastos poderiam ser muito úteis, por exemplo, no combate à crise sanitária do Covid-19.

Alegação: da revogação do parágrafo único do art. 40, decorreriam menor incentivo para laboratórios internacionais priorizarem o Brasil no lançamento de medicamentos e para o desenvolvimento de produtos para o enfrentamento de doenças com alta prevalência em nosso país.

Resposta: levando este argumento ao limite lógico, os governos ao redor do mundo deveriam conceder prazo infinito de duração de patentes de produtos farmacêuticos a fim de gerar os ‘incentivos’ para P&D nesta área. Estes não o fazem, como discutido na Seção 3, pois a questão do incentivo a P&D não é o único valor envolvido; deve-se ter em mente que o direito patentário enseja poder de monopólio, que gera perdas de bem-estar. O prazo de 20 anos, adotado internacionalmente, corresponde ao ponto ótimo deste sopesamento, gerando o ótimo social, em um sentido *second-best*.

Alegação: o sistema do art. 40, § único, da LPI não é o causador da demora no processamento do pedido.

Resposta: restou comprovado ao longo deste Parecer que o referido dispositivo legal gera incentivos tanto para depósitos estratégicos de patentes, quanto de patentes com pedidos e especificações pouco claras e ambíguas, de tal sorte a aumentar o tempo necessário para análise. A intensificação do uso de tais expedientes gera agravamento do *backlog*.

Alegação: não subsiste nexo causal entre o art. 40, parágrafo único e o backlog, visto que países sem a previsão de prazo mínimo de vigência paten-tária também seriam afetados pelos atrasos.

Resposta: o backlog pode subsistir em graus distintos; no Brasil é mais grave, como comprovado pelo Quadro 4, o que é parcialmente causado pelo dispositivo legal referido. Isto pelos incentivos criados por si para depósito estratégico de patentes e de pedidos menos claros, que agravam os atrasos.

Alegação: em decorrência do sucesso do plano de diminuição do backlog pelo INPI, brevemente todas as patentes concedidas pelo INPI vigorarão pelo prazo de 20 anos apenas e a prorrogação se tornará excepcionalíssima.

Resposta: um quadro no qual 62% das patentes concedidas duram mais de 20 anos se tornar ‘excepcionalíssimo’ ‘brevemente’ parece improvável. Ademais, a sistemática do art. 40, § único, causa, por si só, atrasos;

mesmo que se tomem todas as outras medidas necessárias para diminuição do backlog, ainda subsistirá um backlog residual e não marginal decorrente dos incentivos perversos gerados pelo as externalidades negativas geradas por este dispositivo legal.

Alegação: absolutamente necessária a inclusão do mecanismo do art. 40, parágrafo único, no escopo de compensar o titular por eventual protelação administrativa injustificável.

Resposta: o mecanismo do parágrafo único do art. 40, pelas distorções geradas por si, é inadequado para garantir compensação justa e eficiente dos inventores. Adicionalmente, a previsão do art. 44 protege os pedidos suficientemente bons de contestação de mercado antes da concessão definitiva da patente. Em especial, faz isso sem alterar o balanço ótimo entre perdas devidas ao problema da carona e ao poder de mercado intrínseco ao prazo de 20 anos. Logo, o art. 40, § único, é desnecessário, no sentido de existir outro meio menos gravoso de se atingir o mesmo fim, compensação justa dos inventores.

Alegação: o § único do art. 40 da LPI cumpre o requisito de temporariedade, pois, embora não fixe um prazo para a conclusão do processo de exame de uma patente, estabelece prazo mínimo determinado e previsível.

Resposta: arbitrar-se um prazo mínimo determinado e previsível, por um lado, não gera previsibilidade, até o momento de concessão da patente, com relação ao prazo efetivo, ocasionando redução de incentivos para inovação por parte de entrantes. Ademais, não é suficiente para evitar que se incorra em perdas de bem-estar; sendo T^* o termo ótimo da patente, a determinação de um termo T tal que $T < T^*$ ou tal que $T > T^*$ geram perdas de bem-estar.

Alegação: o artigo 44 da LPI não confere ao depositante proteção patentária durante toda a tramitação do processo administrativo, visto que o titular do pedido de patente detém apenas uma mera expectativa de proteção dos direitos de exploração.

Resposta: do ponto de vista fático, a expectativa da concessão da patente, o que ocorre para patentes com um padrão mínimo de qualidade inventiva, já é detrator suficiente para a entrada no mercado sobre o qual o pedido versa. Isto pelos altos custos irreversíveis e incertezas associadas à atividade de P&D e conforme amplamente documentado na literatura econômica. Note que tal exclusão de potenciais concorrentes, que garan-

tem a renda monopólica ao inventor, forma o cerne da proteção intrínseca a direitos de propriedade intelectual.

Alegação: a ausência da previsão do § único do art. 40 implicaria no surgimento de diversas patentes “natimortas”, uma vez que em razão do backlog algumas cartas-patentes seriam concedidas após o prazo de vigência de 20 anos.

Resposta: o cerne do direito patentário é a exclusão de concorrentes, e como já reiterado, o art. 44 da LPI protege pedidos de concessão de patente com um padrão mínimo de qualidade de contestação do mercado. Assim, a declaração do direito pode ser natimorta, mas a proteção ao invento, que forma o seu cerne, não.

Alegação: o sistema de patentes é um promotor da livre iniciativa, da livre concorrência e do empreendedorismo, e não depressor da atividade econômica.

Resposta: em nenhum momento, ao mostrar a inadequação do referido dispositivo legal, utiliza-se o argumento de que a exclusividade gerada pelas patentes seria depressora da atividade econômica. Inclusive, a Seção 3 deixa bem claro que a exclusividade é um meio de se garantir sejam recuperados os custos de P&D, de tal sorte a gerar incentivos ao engajamento em inovações socialmente benéficas. No entanto, a exclusividade tem custos sociais, como aduzido na Seção 3, de tal sorte que a teoria econômica reconhece limites à sua imposição. Neste ponto reside a crítica ao art. 40, parágrafo único, a concessão de exclusividade para além do termo socialmente ótimo, gerando perdas de bem-estar.

Alegação: a demora na análise das patentes decorre da complexidade do exame requerido e jamais de estratégias maliciosas de empresas.

Resposta: se por um lado a complexidade dos exames é amplamente reconhecida como fator causador do *backlog*, por outro lado, o uso da palavra “jamais” é incorreto. Assim, os depositantes possuem incentivos para a redação de pedidos que demandam maior tempo de análise, intensificados pela referida norma. Ademais, também é bem documentada na literatura a existência de pedidos estratégicos de patentes, cuja incidência também é incentivada pela referida norma, aumentando o estoque de pedidos pendentes. Ambos os expedientes intensificam o atraso estrutural nas análises.

Alegação: o art. 44 é insuficiente para a proteção do invento, pois há a possibilidade de casos concretos em que um terceiro coloca no mercado produtos que

supostamente infringem um determinado pedido de patente e/ou marca, sendo que, ao titular desse pedido, não é conferido nenhum direito, inclusive o de indenização, na medida em que detém apenas uma mera expectativa de direito.

Resposta: se não conferido o direito de inovação, é porque o pedido de patente não preenchia os requisitos de inventividade mínimos para concessão do direito. Neste sentido, note-se que a previsão de retroação, quando subsiste a expectativa de concessão do pedido é detrator suficiente para contestação de mercado ao qual o produto patenteado, pertence. Assim, o mecanismo do art. 44 mantém intactos os incentivos para se proceder com depósitos de pedidos com maior probabilidade de aceitação e não cria proteção adicional a pedidos que não sejam robustos.

Alegação: não há indeterminação com relação aos prazos de vigência já que os dispositivos legais são unívocos. Logo, referida norma não dá causa à insegurança jurídica, pois sabendo o prazo máximo de extensão da patente contado a partir do momento de sua concessão, é possível prever a data de sua expiração.

Resposta: de fato, os dispositivos não geram confusão quanto à sua interpretação em teoria. Assim, sendo x o tempo, em anos, decorrido entre depósito e concessão, é fácil obter o prazo de proteção patentária: 20 anos, se $x < 10$ e $10 + x$, se $x > 10$. No entanto, note-se que, para cada caso concreto, mesmo não havendo nunca incidência do parágrafo único do art. 40, há sim indeterminação sobre o prazo de proteção patentária até a data da concessão. Em um sistema sem referida possibilidade de dilação, sabe-se, desde a data do depósito, quando a patente vencerá.

Assim, o art. 40, parágrafo único, gera incertezas adicionais sobre quando será possível contestar o mercado, o que configura uma barreira à entrada. Consequência é a extensão de uma estrutura de mercado monopolista, causando aumentos de preço, redução de inovação e outros prejuízos ao bem-estar social.

Alegação: a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96, gera a possibilidade de aqueles que investiram altas cifras, conhecimento e tempo em inovação, nunca serem recompensados por isso, já que é retirada a salvaguarda que garante aos inventores um prazo mínimo para usufruírem de seus inventos.

Resposta: a previsão do art. 40, parágrafo não é adequada nem necessária para a justa compensação dos inventores. Ademais, o incentivo à inovação não é absoluto no caso em tela, devendo ser sopesado com as perdas derivadas da estrutura de mercado monopolista. O prazo de 20 anos, previsto internacionalmente, é aquele que estabelece o balanço ótimo entre os dois mandamentos. Assim, possibilita sejam compensados os inventores *ex post* de tal sorte a induzir um nível ótimo de inovação *ex ante*.

Alegação: a previsão constante do art. 40, § único da LPI não viola a isonomia, uma vez que garante a todos aqueles depositantes cujo pedido levou mais de 10 anos para ser deferido a extensão do prazo.

Resposta: a isonomia não consiste em tratar todos de forma idêntica, mas em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. No entanto, a diferenciação gerada na duração patentária pelo referido dispositivo legal não reflete o pano de fundo econômico relevante, mas sim fatores alheios à racionalidade econômica. Logo, uma coisa seria arbitrar, *ex ante*, durações distintas de proteção patentária por setor, levando em conta este trade-off subjacente, após minucioso estudo econômico. Outra coisa, que não guarda nenhum tipo de relação com isonomia, é a sistemática atual, que gera sistematicamente proteções mais largas a certos grupos de invenções à revelia de justificativa econômica sólida.

Alegação: o § único do art. 40 da LPI não transfere à sociedade as consequências da mora do Estado em analisar os pedidos de patentes.

Resposta: o parágrafo único do art. 40 gera sistematicamente preços mais altos na economia, reduzindo o bem-estar dos consumidores. Logo, o que o dispositivo legal referido ocasiona é justamente a transferência e amplificação das perdas de bem-estar à sociedade. Ademais, a sistemática atual incentiva o depósito de pedidos que demandam maior tempo de análise e de pedidos estratégicos, intensificando o backlog e atrasando a introdução de inovações socialmente benéficas. Também são arrefecidos os incentivos para inovação e criadas barreiras à entrada.

Conclusões

O objetivo desta seção final é sumariar as principais conclusões deste Parecer. As seguintes conclusões merecem destaque:

- I. A delimitação da duração ótima de uma patente tem que sopesar duas forças opostas: o oferecimento de incentivos para P&D e a manutenção de uma estrutura competitiva de mercado. A tomada em consideração destes parâmetros possibilita que o ótimo social seja alcançado;
- II. A duração de 20 anos adotada internacionalmente gera incentivos adequados para a atividade de P&D dentro de um intervalo razoável de valores de parâmetros que determinam a duração ótima da patente. Durações superiores a vinte anos geram perda de bem-estar pela duração estendida do monopólio;
- III. O parágrafo único do art. 40 da LPI gera um alargamento generalizado da proteção patentária na economia, ocasionando preços maiores aos consumidores com a consequente perda de bem-estar;
- IV. O art. 40, parágrafo único, gera proteções mais estendidas a setores mais intensivos em tecnologia, sem justificativa econômica sólida, ensejando ineficiência na alocação de investimentos em P&D entre setores distintos;
- V. O art. 40, parágrafo único, da LPI, cria incentivos para redação de pedidos que demandam maior tempo de análise, visto que a extensão do período de análise no INPI pode garantir que a duração da proteção seja superior ao período ótimo de 20 anos. Portanto, agrava o backlog;
- VI. O art. 40, parágrafo único, gera sobrepreço em medicamentos, acarretando perdas ao poder público. Tais recursos poderiam ser empregados em outros fins prioritários, evidenciando o custo de oportunidade gerado pela referida norma;
- VII. As incertezas relativas ao prazo da patente criadas pela referida norma criam barreiras à entrada e amplificam perdas atreladas a uma estrutura de mercado menos competitiva;
- VIII. O art. 40, parágrafo único, ao gerar incerteza quanto à duração da patente, pode bloquear ou diferir a entrada no mercado,

além de gerar desvantagem competitiva a entrantes efetivos. Assim, não apenas aumenta o período de vigência do monopólio, mas também possibilita que este poder seja alavancado para além de sua duração já alargada;

- IX. O art. 40, parágrafo único, da LPI gera incentivos para depósitos estratégicos de patentes, que se tornam mais efetivos no escopo de bloquear o acesso a mercados próximos a um mercado inicialmente protegido por uma patente. Disto decorrem alavancagem de poder de monopólio e agravamento do backlog;
- X. A sistemática do referido dispositivo legal gera incentivos tanto para depósitos meramente estratégicos de patentes, quanto de pedidos amplos e ambíguos. Assim, aumenta-se o número de pedidos e o tempo médio de análise por pedido, agravando-se o backlog;
- XI. O mecanismo do art. 40, parágrafo único, gera perda de bem-estar associada às distorções quanto à duração de patentes na economia, às barreiras à entrada, aos gastos desnecessários para o poder público e ao agravamento do backlog;
- XII. Em oposição, tais custos não são compensados por eventuais benefícios trazidos pela sistemática da referida norma, visto que as próprias distorções intrínsecas a seu desenho impedem que esta seja adequada para compensação de inventores;
- XIII. O art. 44 é meio efetivo de garantir a compensação dos inventores sob a presença de backlog. Faz isso sem gerar distorções na duração de patentes na economia e não criando proteção adicional a pedidos eminentemente fracos;
- XIV. Assim, para garantir a compensação dos inventores, o sistema do art. 40, parágrafo único, é desnecessário. Isto porque o art. 44 é suficiente para proteger a inovação sem alterar a duração ótima da patente; e
- XV. Não há necessidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. Mecanismos como a retroação da proteção do art. 44 da LPI, o pedido de exame prioritário e o sistema de reconhecimento mútuo são efetivos em dirimir as causas do backlog e/ou reduzir seus efeitos deletérios.

Referências

ABRANTES, Antonio Carlos Souza. **Introdução ao Sistema de Patentes**. São Paulo: Lumen Juris, 2012.

ARROW, K. (1962). “Economic welfare and the allocation of resources for invention”. In: Nelson, R.R. (Ed.), Universities-National Bureau of Economic Research Conference Series. The Rate and Direction of Economic Activities: Economic and Social Factors. Princeton University Press, New York.

ATAL, Vidya; BAR, Talia. Patent quality and a two-tiered patent system. **The Journal of Industrial Economics**, v. 62, n. 3, p. 503-540, 2014.

AZEVEDO, Igor; TURCHICK, David. **Optimal patent duration in a lab equipment model**. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo.

BAIN, Joe Staten. **Barriers to new competition: The character and consequences in manufacturing industries**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956.

BARBOSA, Denis Borges. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. **Denis Borges Barbosa**, 2013.

BARSKY, Robert B. et al. Preference parameters and behavioral heterogeneity: An experimental approach in the health and retirement study. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 112, n. 2, p. 537-579, 1997.

BERKOWITZ, Michael K.; KOTOWITZ, Yehuda. Patent policy in an open economy. **Canadian Journal of Economics**, p. 1-17, 1982.

BLIND, K.; FRIETSCH, R.; SCHMOCH, U. “Motives to patent: empirical evidence from Germany”. **Research Policy**, 35(5), p.655-672, 2006.

CARRIER, Michael A. Unraveling the patent-antitrust paradox. **University of Pennsylvania Law Review**, v. 150, n. 3, p. 761-854, 2002.

CHAMBERLIN, Edward. **The theory of monopolistic competition**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933.

CHRISTIE, Andrew F.; ROTSTEIN, Fiona. Duration of patent protection: does one size fit all?. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, v. 3, n. 6, p. 402-408, 2008.

DE RASSENFOSSE, Gaétan; ZABY, Alexandra K. The economics of patent backlog. **Available at SSRN 2615090**, 2016.

DRUSS, B. G.; MARCUS, S. C.; OLFSON, M; PINCUS, H. A. "Listening to generic Prozac: winners, losers, and sideliners". **Health affairs**, 23(5), 210-216, 2004

ECONOMICS, London. Patent backlogs and mutual recognition. **United Kingdom: Intellectual Property Office**, 2010.

FUDENBERG, Drew; GILBERT, Richard; STIGLITZ, Joseph; TIROLE, Jean. "Preemption, leapfrogging and competition in patent races". **European Economic Review**, v. 22, n. 1, p. 3-31, 1983.

GILBERT, Richard J.; NEWBERY, David MG. "Preemptive patenting and the persistence of monopoly". **The American Economic Review**, p. 514-526, 1982.

HALL, Robert E. Intertemporal substitution in consumption. **Journal of political economy**, v. 96, n. 2, p. 339-357, 1988.

HARHOFF, Dietmar; WAGNER, Stefan. The duration of patent examination at the European Patent Office. *Management Science*, v. 55, n. 12, p. 1969-1984, 2009.

KOENEN, Johannes; PEITZ, Martin. The economics of pending patents. In: *Recent advances in the analysis of competition policy and regulation*. Edward Elgar Publishing, 2012.

JONES, Charles I.; TAKES, Michael Spence; SPENCE, Michael. Introduction of Economic Growth. 1998.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **The economic structure of intellectual property law**. Harvard University Press, 2009.

LICHTMAN, Doug; LEMLEY, Mark A. Rethinking patent law's presumption of validity. **Stan. L. Rev.**, v. 60, p. 45, 2007.

LIPSEY, Richard G.; LANCASTER, Kelvin. The general theory of second best. **The review of economic studies**, v. 24, n. 1, p. 11-32, 1956.

LONG, Clarisa. Patent signals. **The University of Chicago Law Review**, p. 625-679, 2002.

MERCADANTE, E. *Concessão de patentes farmacêuticas no Brasil pós-Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Política Pública, Estratégia e Desenvolvimento, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPED/IE/UFRJ), 2019. (Dissertação de Mestrado)

MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia; PARANHOS, Julia. Um Estudo da Tramitação de Patentes Farmacêuticas Concedidas Pelo INPI Pós-TRIPS. In: **Conference Paper: II Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação. Setembro**. 2017.

MITRA-KAHN, Benjamin; MARCO, Alan; CARLEY, Michael; D'AGOSTINO, Paul; EVANS, Peter; FREY, Carl; SULTAN, Nadiya. **Patent backlogs, inventories and pendency: An international framework**. Intellectual Property Office, 2013.

NORDHAUS, W. (1969). *Invention, Growth and Welfare*. MIT Press, Cambridge.

PARANHOS, Julia. Projeto ABIA: extensão de patentes e custos para o SUS. Rio de Janeiro: IE-ABIA, 2016.

_____. A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos. Rio de Janeiro: IE-ABIA, 2019.

POPP, David; JUHL, Ted; JOHNSON, Daniel KN. Time in purgatory: Examining the grant lag for US patent applications. *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, v. 4, n. 1, 2004.

POSNER, Richard A. The social costs of monopoly and regulation. **Journal of political Economy**, v. 83, n. 4, p. 807-827, 1975.

REISS, Christoph. **Patente und Produktmarktwettbewerb: der strategische Einsatz von Patenten im Wettbewerb jenseits der Innovationsförderung-eine Untersuchung wettbewerbspolitisch relevanter Patentstrategien**. Hamburgo: Mohr Siebeck, 2011.

SCHERER, Frederic M. Nordhaus' theory of optimal patent life: A geometric reinterpretation. **The American Economic Review**, v. 62, n. 3, p. 422-427, 1972.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalism, socialism and democracy**. Nova Iorque, NJ: Routledge, 2013.

SCHOTCHMER, Susan; MENELL, Peter. "Intellectual Property Law". IN: POLINSKY, A. Mitchell; SHAVELL, Steven (Ed.). **Handbook of law and economics**. Amsterdã: Elsevier North Holland, 2007

SOLOW, Robert M. Technical change and the aggregate production function. **The review of Economics and Statistics**, p. 312-320, 1957.

STIGLER, George J. "Barriers to Entry, Economies of Scale, and Firm Size," in George J. Stigler, **The Organization of Industry**. Homewood, IL: Irwin, 1968.

STOCKING, George W.; MUELLER, Willard F. The cellophane case and the new competition. **The American Economic Review**, v. 45, n. 1, p. 29-63, 1955.

TIROLE, Jean. **The theory of industrial organization**. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. “Relatório de Auditoria do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual”. 2020

VAN ZEEBROECK, Nicolas et al. Filing strategies and the increasing duration of patent applications. **Centre Emile Bernheim, Université Libre de Bruxelles. Working paper**, v. 9, n. 5, 2009.

VAN ZEEBROECK, Nicolas; DE LA POTTERIE, Bruno van Pottelsberghe; GUELLEC, Dominique. Claiming more: the increased voluminosity of patent applications and its determinants. *Research Policy*, v. 38, n. 6, p. 1006-1020, 2009.

VAN ZEEBROECK, Nicolas et al. Patents only live twice: a patent survival analysis in Europe. **ULB–Université Libre de Bruxelles**, 2007.

VIEIRA, Fabiola Sulpino. Evolução do gasto com medicamentos do Sistema Único de Saúde no período de 2010 a 2016. Texto para Discussão, 2018.

VISCUSI, W. Kip; HARRINGTON, J; VERNON, J. **Economics of regulation and antitrust**. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

WILLIAMSON, Oliver E. Economies as an antitrust defense: The welfare tradeoffs. **The American Economic Review**, v. 58, n. 1, p. 18-36, 1968.

Anexo

Neste Anexo serão apresentados, com breve exposição matemática, dois modelos econômicos que estudam a duração ótima de patentes.

Nordhaus (1969)

O objetivo desta seção é apresentar uma versão simplificada de Nordhaus (1969), artigo seminal da literatura de determinação de duração ótima de patentes.

Nesta versão do modelo, assume-se que a atividade de inovação se materializa através de uma redução B de custo marginal, suposto constante, de produção de um bem. Com a efetivação da redução do custo, é conferida uma patente ao agente inovador, que lhe garante uma posição monopolista. Inicialmente subsiste uma estrutura competitiva de mercado, em que a demanda pelo bem é de Q_c ; a solução de monopólio gera quantidade Q_m .

Assim, o inventor, dada uma duração efetiva T da patente, e uma taxa de desconto r , escolhe um valor de pesquisa $R^*(T)$ que maximiza:

$$\int_0^T B(R(T))Q_m e^{-rt} dt - R(T)$$

Note-se que a redução de custo é também função do valor de pesquisa escolhido, e conseqüentemente, da duração da patente. Supondo demanda linear, o peso morto pode ser calculado como a área de um triângulo retângulo de catetos $(Q_c - Q_m)$ e $(P_m - P_c)$, onde P_m e P_c representam os preços de monopólio e competitivo, respectivamente. No entanto, sob competição perfeita, o preço será o custo marginal, e em monopólio, o inventor irá cobrar um preço ligeiramente inferior ao custo marginal dos concorrentes que não podem se valer do processo patenteado. Logo, a diferença $(P_m - P_c)$ é justamente a redução B do custo marginal.

Assim, o termo ótimo T^* da patente maximiza a seguinte expressão:

$$\int_0^T B(K^*(L))\sigma^m e_{-u}^m dt - K(L) + \int_0^T \frac{1}{L} B(K(L))(\sigma^m - \sigma^c) e_{-u}^m dt - K^*(L)$$

Azevedo e Turchick (2019)

Este trabalho se encaixa em um outro ramo relevante da literatura econômica de duração de patentes. Trata-se da vertente que se vale da história de crescimento endógeno, segundo a qual o progresso técnico garante um crescimento sustentado da economia a longo prazo, e modela a escolha dos consumidores como um problema de otimização dinâmica em um contexto de equilíbrio geral.

Assim, dadas as trajetórias de consumo escolhidas pelos consumidores, o regulador escolhe a duração da patente que maximiza a utilidade do consumidor representativo. Isso é feito segundo o mesmo *trade-off* apresentado na Seção 3, de perdas dinâmicas relativas ao problema da carona e perdas estáticas devido à estrutura de mercado monopolista conferida pelo direito de propriedade intelectual.

No *framework* dos autores, o progresso técnico se materializa em uma maior variedade de bens intermediários substitutos imperfeitos que são utilizados na produção de um bem de consumo. Com a invenção, levada a cabo deterministicamente através de um custo unitário constante, é conferida uma patente, que garante renda monopólica até que o produto seja imitado. A imitação é modelada como um processo de Poisson, cujo parâmetro se liga com a duração da patente instituída pelo regulador.

Para utilidade logarítmica²⁶, a solução do problema de duração ótima da patente, como comum em otimização dinâmica, é “bang-bang”: para alguns valores de parâmetros, é ótimo conferir proteção patentária infinita, e para outros, extinguir direitos de propriedade intelectual do arcabouço normativo.

$$u(c) = \frac{c^{1-q} - 1}{1-q}$$

Apesar de extremo, tal resultado, para utilidade logarítmica, é instrutivo em pelo menos dois sentidos. Por um lado, indica que trajetórias de crescimento sustentado a longo prazo (*balanced growth paths* ou BGP) ensejado por inovação podem ser inferiores a situações nas quais não há investimento em P&D.²⁷

26 A utilidade dos consumidores é da classe Constant Relative Risk Aversion (CRRA), ou seja, em que c é o consumo e q é o coeficiente de aversão relativa ao risco. A utilidade logarítmica é o caso $q = 1$.

27 Tal resultado talvez seja contrário ao bom-senso econômico, e ao padrão na literatura. No que tange ao primeiro ponto, indica, no entanto, que a inovação não é um fim em si mesmo. Com relação ao segundo

Por outro lado, exercícios de estática comparativa podem fornecer intuição sobre como a duração ótima depende de variáveis econômicas relevantes. Assim, por exemplo, encontra-se que a relação entre a razão capital/trabalho e duração ótima de patente é não-monótona. Como tal razão é uma medida da intensidade tecnológica de certo setor, tal conclusão aplicada ao caso em discussão indica a inadequação de se arbitrar a duração da patente em um setor específico a partir de sua intensidade tecnológica.²⁸

Uma vez relaxada a hipótese de utilidade logarítmica e consequentemente possibilitando-se valores maiores do que um para o coeficiente de aversão relativa ao risco, mais em linha com as estimativas empíricas²⁹, não mais se observa necessariamente uma solução “bang-bang” para o problema de duração ótima, com o aparecimento de soluções interiores. Assim, foram encontrados valores de cinco a doze anos para a duração ótima, em linha inclusive com a duração de patentes de modelos de utilidade ao redor do mundo.

$$q \in [5,10]$$

Confidencialidade: Os entendimentos tratados neste texto permanecerão absolutamente confidenciais, sendo discutidos e conhecidos apenas entre as partes. A GO Associados se compromete a guardar confidencialidade de números e informações que lhe forem fornecidos pela Contratante e só utilizá-los para fins previamente acordados e em ocasiões expressamente autorizadas pela Contratante. A GO Associados não divulgará e fará com que os membros de sua equipe não divulguem, sob as penas da lei, a terceiros, sem a autorização da Contratante ou pessoas por elas indicadas por escrito, quaisquer informações ou dados de natureza técnica ou tecnológica, administrativa, financeira, bem como todas e quaisquer informações de natureza fiscal, comercial e econômica da Contratante, seus sócios, administradores

ponto, a literatura em geral se preocupava com as trajetórias de consumo no estado estacionário, encontradas por aproximações de Taylor, sem calculá-las desde $t = 0$. Como a trajetórias sem P&D está atrelada taxa de crescimento nula a longo prazo, nestes *frameworks*, elas sempre serão inferiores a trajetórias de BGP. Tal resultado pôde ser desfeito em Azevedo e Turchick (2019) na medida em que os autores encontram analiticamente a trajetória de consumo ótima desde $t = 0$.

28 Tal resultado pode ser facilmente explicado a partir da estrutura do modelo e se relaciona com o fato de que a custos altos de inovação está atrelada uma alta inelasticidade da demanda e consequentemente a altas distorções decorrentes da estrutura monopolista. Assim, o mark-up monopolista tem relação inversa com tal razão, enquanto o ganho em produtividade possui relação direta.

29 Barsky et al. (1997) encontram $q = 4,17$ para a economia americana; Hall (1998) encontra que

ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas relacionadas. Todas as atividades da GO Associados são regidas por meio do Código de Ética que abrange desde a Relação com o Cliente até a Responsabilidade Ambiental e Social, passando pela Condução dos Serviços Profissionais. Além do Código de Ética, todos os profissionais da equipe GO Associados, inclusive seus sócios e consultores especiais, estão vinculados ao Termo de Confidencialidade, cuja observância se inicia a partir de seu ingresso na Consultoria e permanece mesmo após seu desligamento desta, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Para maiores informações sobre o Código de Ética e o Termo de Confidencialidade, acesse www.goassociados.com.br.

Limitação de responsabilidade: Este Parecer foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo Contratante, para as quais a GO Associados não assume qualquer responsabilidade sobre seu conteúdo, veracidade, consistência ou suficiência. As análises e conclusões deste Parecer restringem-se estritamente aos aspectos solicitados pelo Contratante. A Contratante se compromete, em caráter irrevogável e irretratável a manter a GO Associados, suas afiliadas, seus representantes, consultores, sócios, diretores e empregados, isentos de responsabilidade por prejuízos, perdas ou danos causados à Contratante e/ou a terceiros, que possam vir a ser demandados, reclamados ou causados, direta ou indiretamente. Obriga-se, igualmente, a indenizar a GO Associados de todos os custos e despesas judiciais ou extrajudiciais e/ou honorários advocatícios que venham a ser demandados ou reclamados por terceiros, em decorrência da imputação de qualquer responsabilidade à GO Associados no âmbito deste Contrato, desde que tais prejuízos tenham, comprovadamente, origem em informações incorretas fornecidas pela Contratante.

10. Parecer Econômico

Prof^a Julia Paranhos UFRJ



A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos¹

Relatório Final

Coordenação

Julia Paranhos (Instituto de Economia/UFRJ)

Contato: juliaparanhos@ie.ufrj.br

Pesquisadores

Lia Hasenclever (Instituto de Economia /UFRJ e UCAM-Campos)

Eduardo Mercadante (Instituto de Economia /UFRJ)

Thiago Azevedo (Faculdade de Farmácia/UFRJ)

Equipe de Apoio

Letícia Teixeira (Instituto de Economia /UFRJ)

Esta publicação foi financiada pela Libbs Farmacêutica, mas o texto é de responsabilidade dos autores.

¹ Os resultados deste estudo foram originalmente publicados em PARANHOS, J.; MERCADANTE, E.; HASENCLEVER, L. O custo para o SUS da extensão da vigência de patentes de medicamentos. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, p. 1-13, 2020.

Resumo Executivo

O Brasil possui em sua legislação patentária elementos que vão além dos padrões internacionais, como o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI, nº 9.279/1996). Este dispositivo é mais restritivo, em termos de proteção aos direitos de propriedade intelectual, por garantir que as patentes tenham pelo menos 10 anos de vigência a partir da concessão. Além disso, atrasa a entrada de concorrente no mercado, pois dada a expectativa de direito, nenhum concorrente entra no mercado durante o período de vigência da patente – ainda que durante o processo de análise.

Ademais, deve ser destacado que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) possui um elevado estoque de pedidos de patente pendentes de decisão final por examinador. Esse desequilíbrio institucional, frente ao parágrafo único do art. 40, provoca a extensão da grande maioria das patentes farmacêuticas pela mora no exame, o que produz efeitos perversos para a concorrência no setor e para os orçamentos de saúde públicos e privados.

Este trabalho analisou os custos potenciais para o Sistema Único de Saúde (SUS) da extensão de vigência de patentes de nove medicamentos, divididos em três grupos:

- Patentes já concedidas que terão mais de 20 anos de vigência;
- Patentes que, se concedidas, terão mais de 20 anos de vigência;
- Patentes *mailbox* já concedidas que, se o parágrafo único do art. 229 da LPI for reformado, terão mais de 20 anos de vigência.

Utilizando as informações de compras estratégicas de 2014 a 2018, foi encontrado que o Departamento de Logística em Saúde, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DLOG/SE/MS) gastou R\$ 10,6 bilhões com esses nove medicamentos. Dessa maneira, foi possível estimar que o gasto médio anual é de R\$ 1,9 bilhão. Ao total dos respectivos períodos de extensão, o DLOG gastaria R\$ 6,8 bilhões com essas compras.

Foram calculadas quatro alternativas à compra do medicamento de referência, que somente seriam possíveis se não houvesse o mínimo de vigência. Deve ser ressaltado que o melhor cenário apresenta um valor 57,4% menor nos gastos do DLOG durante o prazo de extensão dos nove medicamentos.

- Foram encontrados preços efetivamente praticados no mercado internacional de genéricos de quatro medicamentos, que sozinhos já poderiam reduzir em R\$ 1,2 bilhão (75,5%) o gasto total do DLOG nos respectivos períodos de extensão.
- Foram ainda calculados três níveis hipotéticos de redução de preço para genéricos ou biossimilares dos nove medicamentos, com base nos padrões do mercado.
 - A redução mais básica evitaria um gasto de R\$ 1,2 bilhão.
 - A redução média impediria o gasto de R\$ 2,6 bilhões.
 - A redução drástica permitiria ao DLOG não gastar R\$ 3,9 bilhões, conforme abaixo, o que representa mais da metade do gasto total potencial com a extensão.

Tabela A. Gasto total e custos anual e total da extensão dos medicamentos (R\$ milhão)

Grupo	Medicamento	Gasto médio anual	Gasto total 2014-2018	Custo anual da extensão	Custo total da extensão
A	golimumabe	108,4	541,9	54,2	358,8
	daclatasvir	111,5	679,1	89,2	104,3
	dasatinibe	33,4	307,4	16,7	230
	nilotinibe	39,5	197,7	19,8	126,6
	Total	292,8	1.726,0	179,8	819,7
B	certolizumabe pegol	33,9	169,4	16,9	130,7
	darunavir	125,8	867,0	100,7	580,6
	sofosbuvir	433,1	1.732,3	346,5	312,3
	Total	592,8	2.768,8	464,1	1.023,6
TOTAL A + B		885,6	4.494,8	643,9	1.843,3
C	adalimumabe	616,6	3.798,2	308,3	990,9
	eculizumabe	443,6	2.341,7	221,8	1.097,2
	Total	1.060,2	6.139,8	530,1	2.088,1
TOTAL A + B + C		1.945,8	10.634,6	1.174,0	3.931,4

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ, com base em Governo Federal (2019a).

Por conseguinte, são feitos três encaminhamentos complementares. Primeiro, uma atuação proativa do MS para pedir exame prioritário para os medicamentos com pedidos de patentes com potencial de extensão de vigência. Segundo, a completa revogação da extensão de prazo de vigência conferida pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, ou pelo menos a declaração de que as patentes *mailbox* – que representam o grupo de maior gasto nesta amostra – não são passíveis de extensão. Por fim, a necessidade imediata de fortalecimento institucional do INPI, pela autonomia financeira para constituir os quadros necessários, a fim de exercer sua função de examinador de patente com qualidade, eficiência e independência, e tornar o mínimo de vigência exceção, e não regra.

Introdução

A dinâmica de geração da inovação na indústria farmacêutica é fortemente ligada ao sistema de propriedade industrial. O longo tempo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de um produto, os altos riscos envolvidos na probabilidade de sucesso desse investimento, e a necessidade cada vez maior de fontes externas de conhecimento fazem com que os direitos de propriedade industrial formais tenham grande importância no retorno dos investimentos, reforçando a estratégia de apropriabilidade sobre as inovações farmacêuticas (Pavitt, 1984; Mansfield, 1986; Levin *et al.*, 1987; Cohen *et al.*, 2003; Hall *et al.*, 2014). No entanto, o uso de tais mecanismos cria barreiras à entrada a concorrentes, o que gera poder de mercado aos detentores e definição de preços a níveis elevados (Cohen, Nelson e Walsh, 2000; Macdonald, 2002; Granstrand, 2005; Andersen, 2006; Rockett, 2010). Isso gera significativos efeitos sobre os orçamentos de saúde, sejam eles públicos ou privados (Chaves e Oliveira, 2016).

O tema da propriedade intelectual ganha relevância no caso brasileiro, posto que o país: a) tem o maior sistema público de saúde do mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS); b) apresenta grande dependência tecnológica externa na área farmacêutica; c) antecipou a harmonização do seu sistema de propriedade industrial ao Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*), assinado em dezembro de 1994, com a implementação da Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, em 1996; e d) incluiu na legislação elementos que vão além dos parâmetros mínimos obri-

gatórios do Acordo, normalmente chamados de TRIPS-*plus* ou TRIPS-extra (Bermudez *et al.*, 2000; Chaves *et al.*, 2007; Correa, 2017; Mercadante, 2019).

O SUS foi criado em 1988 com base na universalidade da saúde prevista no art. 196 da Constituição Federal. Em 2018, o orçamento do SUS foi da ordem de R\$ 121,86 bilhões, tendo sido executado 88,77% desse valor: R\$ 108,18 bilhões (Governo Federal, 2019b). Desde 2013, o percentual do orçamento gasto com medicamentos tem ficado acima de 13% (Magalhães, Beghin e David, 2018). Isso faz com que as compras públicas de medicamentos, nas três esferas de governo, representem cerca 20% do mercado farmacêutico brasileiro² (Pimentel, 2018). Nesse sentido, a forte dependência tecnológica externa da indústria farmacêutica brasileira agrava a cada ano a sustentabilidade do orçamento do SUS. Em 2018, o déficit da balança comercial, somente de medicamentos, foi de US\$ 3,5 bilhões. Quando considerados também os farmoquímicos, o montante sobe para US\$ 5,3 bilhões (Perin, 2019). Dado que a compra pública de medicamentos conta com recursos limitados, qualquer impeditivo ou atraso na ampliação da concorrência gera efeitos negativos sobre a sustentabilidade do SUS e o acesso a medicamentos pela população.

Por sua vez, a LPI foi promulgada em 1996 e entrou em vigor em sua integralidade em 1997. Essa foi uma decisão TRIPS-*plus*, porque o Acordo exigia que o Brasil estivesse harmonizado apenas a partir de 2005, por ser um país de renda média e ter de reintroduzir o patenteamento farmacêutico³. Portanto, o Brasil teve um período de transição de apenas dois anos e meio, abdicando dos 10 anos permitidos pelo TRIPS. Durante esse período de transição, somente podiam ser depositados pedidos de patente *mailbox* ou *pipeline* (Bermudez *et al.*, 2000; Mercadante, 2019). O mecanismo *mailbox*, definido em TRIPS, permitia que os pedidos que passariam a ser patenteáveis após a harmonização fossem depositados – para garantir a novidade e titularidade – e aguardassem a transição para então serem examinados. Dessa maneira, o mecanismo *mailbox* já conferia alguma proteção aos inventores farmacêu-

2 As compras de medicamentos pelas três esferas de governo foram de cerca de R\$ 18 bilhões (21% do mercado farmacêutico brasileiro), em 2016, frente a 59% do varejo e 20% de hospitais, clínicas e outros, segundo dados da QuintilesIMS (*apud* Pimentel, 2018).

3 As patentes farmacêuticas de produto deixaram de ser concedidas no Brasil com a promulgação do Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei 7.903) em 1945, e as patentes de processo, por meio do Decreto-lei 1.005 em 1969.

ticos no período de transição, tornando o instrumento *pipeline* um elemento TRIPS-extra⁴. Essas mudanças conferiram um significativo aumento no nível de proteção intelectual no país a partir de meados da década de 1990, interrompendo de forma prematura o processo de produção local de medicamentos (Bermudez *et al.*, 2000; Hasenclever *et al.*, 2010).

O não aproveitamento do período de transição também foi prejudicial ao Escritório de Patentes brasileiro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Por ter sido criado em 1970, não possuía experiência no exame de patentes farmacêuticas. Portanto, no momento de promulgação da LPI, foi preciso iniciar a construção da área com contratação e formação de avaliadores (Bermudez *et al.*, 2000). Alguns dispositivos da LPI buscaram lidar com a expectativa de dificuldade administrativa na implementação do patenteamento farmacêutico. Por um lado, a anuência prévia⁵, para resolver a falta de pessoal qualificado nessa área, configurando uma flexibilidade do Acordo. Por outro, o parágrafo único⁶ do artigo 40, incluído na legislação para servir de exceção nos casos em que o tempo de análise fosse muito longo, é um elemento TRIPS-*plus*, porque apenas seu *caput* era exigência do Acordo (grifo nosso):

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência **não será inferior** a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar

4 O mecanismo *pipeline* permitia que patentes farmacêuticas já concedidas anteriormente fora do país fossem depositadas no Brasil e concedidas apenas com base em exame formal, e não técnico, desde que não tivessem sido comercializadas em nenhum lugar do mundo, nem houvesse esforços significativos para a exploração de seus objetos no Brasil. Não poderia haver exame técnico, senão todas obviamente reprovavam o teste de novidade, por já terem sido até concedidas em outros países. Logo, patentes *pipeline* podem ser consideradas TRIPS-extra porque não têm qualquer embasamento no Acordo, além de irem contra seus próprios parâmetros, ao permitirem proteção sem novidade (Mercadante, 2019).

5 A LPI foi modificada pela Lei 10.196/2001 que incluiu o artigo 229-C, com base na Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, que determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deveria emitir um parecer pela anuência da concessão de patentes farmacêuticas. Esse instrumento foi criado para aproveitar o pessoal técnico da ANVISA qualificado para o exame de patentes farmacêuticas (Chaves *et al.*, 2007; Abreu, 2017).

6 Esse dispositivo é questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529, requerida em 2016 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.

impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (Lei nº 9.279/1996).

No entanto, mesmo com os artifícios criados para solucionar a falta de estrutura do INPI, suas condições de funcionamento ainda ficam aquém do nível dos grandes escritórios internacionais. O levantamento de Mercadante (2019) sobre dados de 2017 permite colocar o INPI em perspectiva internacional, comparando com a Índia, o México e os cinco maiores escritórios: Estados Unidos da América (EUA), China, Japão, Coreia do Sul e o Escritório Europeu. Desses oito países, o Brasil é o que tem o quarto maior *backlog*⁷, apesar de ser o sétimo em número de depósitos no ano. Combinando esse grande volume de pedidos pendentes de decisão final e o baixo número de examinadores de patente⁸ – só tem mais que o México –, o país termina com a pior razão de *backlog* por examinador⁹.

A morosidade no exame de patentes do INPI é especial no setor farmacêutico. As patentes farmacêuticas levam, em média, 13 anos para receberem decisão final – de concessão, indeferimento ou arquivamento técnico –, sendo o campo tecnológico de maior lentidão (INPI, 2018). Essa média elevada tem uma consequência direta no tempo de vigência das patentes, pois torna o parágrafo único do art. 40 uma regra e não uma exceção, como inicialmente previsto: 92,2% das patentes que podem ter extensão¹⁰, e que já foram concedidas, terão vigência superior a 20 anos (Mercadante, 2019).

Para um país com forte dependência tecnológica e um grande sistema público de saúde, esse fato tem efeitos perversos sobre o aumento dos custos

7 O número anual de depósitos de patentes, segundo o relatório de Indicadores Mundiais de Propriedade Intelectual de 2018 (WIPO, 2018), tem um crescimento ininterrupto desde 2009, chegando a 3,17 milhões em 2017, sendo 25,7 mil no INPI. Esse crescimento torna os escritórios atentos à necessidade de controlar o volume de pedidos pendentes de decisão final (*backlog*) e a maioria tem conseguido reduzir esse estoque, não obstante o crescimento em depósitos. No caso brasileiro, o *backlog* do INPI caiu 6,7% de 2016 para 2017. Em constante queda, o *backlog* atingiu 207.270 no final de janeiro de 2019 (INPI, 2019).

8 Totalizando 323 em janeiro de 2019 (INPI, 2019).

9 Ao final de 2017, existiam 1.093 pedidos pendentes para cada examinador. O segundo pior, Índia, já tinha muito menos (470). A título de comparação, os EUA se destacam com a menor razão: apenas 67 pedidos por examinador. Com a entrada de novos examinadores e com os esforços de redução do *backlog*, essa razão já caiu para 641, em janeiro de 2019 (INPI, 2019). Mesmo assim, continuaria sendo o pior dentre os oito.

10 Correspondente a 630 patentes.

de aquisição de medicamentos, visto que adia a entrada de concorrentes no mercado. A regulação do setor, resumida no Quadro 1, determina que somente após o fim da proteção patentária podem ser produzidas cópias dos medicamentos de referência: genéricos e similares para os de síntese química, e biossimilares para os biológicos.

Quadro 1: Definições dos tipos de medicamentos

A Lei nº 9.787, de 1999, define medicamentos similares e genéricos como:

XX – 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;

XXI – Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se 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 [Denominação Comum Brasileira] ou, na sua ausência, pela [Denominação Comum Internacional];

XXII – Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nº 55 em 16/12/2010, define o conceito de biossimilar (como produto biológico comparador) e como se dá a via de comparação:

XVI - produto biológico comparador: é o produto biológico já registrado na Anvisa com base na submissão de um dossiê completo, e que já tenha sido comercializado no País; [...]

XXV - via de desenvolvimento por comparabilidade: é a via regulatória que poderá ser utilizada por um produto biológico para obtenção de registro junto à autoridade regulatória, na qual foi utilizado o exercício de comparabilidade em termos de qualidade, eficácia e segurança, entre o produto desenvolvido para ser comparável e o produto biológico comparador;

Fonte: Elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEI/IE/UFRJ), com base na Lei nº 9.787/1999 e na RDC da Anvisa nº 55/2010.

Pelo menos dois estudos já publicados, mas utilizando metodologias distintas já identificaram os efeitos perversos para o SUS da extensão de patentes pelo parágrafo único do art. 40. No primeiro estudo, realizado em 2016 por esta equipe, a análise potencial de custo adicional para o SUS, relativo a

nove medicamentos com patentes com prazo estendido, era de R\$ 2,1 bilhões (Paranhos *et al.*, 2016). No segundo estudo, Jannuzzi e Vasconcellos (2017) indicaram um custo adicional potencial de R\$ 288,4 milhões para três medicamentos antirretrovirais.

Frente à permanência do parágrafo único do artigo 40, e o fato do seu uso tornar-se uma regra, é relevante realizar novas análises dos efeitos para o SUS dos custos adicionais de medicamentos com patentes com extensão. Portanto, este trabalho realiza uma pesquisa com metodologia original com foco em análises potenciais do prejuízo para o SUS da extensão da vigência de patentes de medicamentos já estendidas ou na eminência de vir a ser, o que adiaria a abertura desses mercados específicos para a competição. O objetivo geral consiste em fazer uma nova e atualizada projeção dos custos adicionais para o SUS da compra de medicamentos que tiveram ampliação do seu período de exclusividade pela extensão da vigência da patente devido ao parágrafo único do art. 40. Os objetivos específicos são: a) determinar uma amostra representativa das compras públicas entre 2014 e 2018 de medicamentos protegidos por patente cujas vigências das patentes foram ou podem ser estendidas; b) identificar os gastos atuais do Ministério da Saúde (MS) com a compra desses medicamentos; c) identificar o período de extensão de vigência das patentes que protegem os medicamentos comprados; d) estimar os gastos com a compra pelo MS dos medicamentos nos respectivos períodos de extensão de vigência; e e) calcular estimativas do custo potencial por ano e total para o MS, considerando que poderia haver disponibilidade de genéricos ou biossimilares para compra, a partir de 20 anos da data de depósito da patente se não houvesse extensão.

Este relatório está dividido em três seções, além desta Introdução. Na primeira seção, é descrita a metodologia de seleção dos medicamentos e análise dos custos potenciais. Na segunda seção, são apresentados e analisados os resultados. O relatório é finalizado com uma seção de conclusão e implicações para as políticas públicas.

Metodologia

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso descritivo e prospectivo da compra pública de medicamentos com proteção patentária estendida no Brasil. A pergunta de pesquisa que direcionou o estudo foi: *Qual é o custo*

adicional potencial para o SUS da extensão da patente de medicamentos pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial?

O cálculo dessa estimativa foi realizado em oito etapas de pesquisa. Na primeira etapa, os gastos com compras de medicamento do MS foram analisados, restringindo o levantamento às compras do Departamento de Logística em Saúde, da Secretaria Executiva (DLOG/SE/MS)¹¹, que tem o objetivo de otimizar recursos públicos e reduzir riscos de desabastecimento do SUS (Vasconcelos, 2013). As informações sobre as compras do DLOG foram extraídas em 18/02/2019 do Painel de Compras do Governo, para o período de 2014 a 2018, considerando as compras efetivamente realizadas por dispensa de licitação e inexistência de licitação¹².

Na segunda etapa, foram selecionados os medicamentos e as respectivas patentes para realização dos cálculos de custo potencial. Foram destacados os 50 medicamentos¹³ que representaram maiores gastos para o DLOG de 2014 a 2018. Todos os valores foram atualizados para janeiro de 2019 com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) específico para saúde e cuidados pessoais calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nessa lista, foram encontrados nove medicamentos de alto custo para o SUS com patentes com extensão ou com potencial de extensão.

Em seguida, foram criados três grupos representativos dos medicamentos protegidos por patentes, apresentados no Quadro 2. O Grupo A representa os quatro medicamentos cujas patentes já foram concedidas com extensão. O Grupo B engloba os três medicamentos cujos pedidos de patente ainda não receberam a decisão final do INPI, porém foram depositados há mais de 10 anos da data de coleta das informações¹⁴. O Grupo C comporta os dois me-

11 Criado em 2009, pelo Decreto nº 6.860, como Departamento de Logística, foi reestruturado no DLOG em 2010. Em vez de o MS responder passivamente às demandas de cada área por medicamentos e outros Insumos Estratégicos para a Saúde (IES), o DLOG passou a planejar, coordenar e avaliar a aquisição à distribuição dos IES (Vasconcelos, 2013).

12 A outra modalidade de compras que se aplicaria à compra desses medicamentos é o pregão, porém não foi possível identificar com confiança os valores e quantidades das compras por pregão, e se efetivamente foram realizadas, a partir das informações do Painel de Compras.

13 Foram agrupadas todas as concentrações do mesmo medicamento. No entanto, não foram agrupadas as diferentes composições. Por exemplo, a combinação de sofosbuvir e ledipasvir não foi considerada.

14 Portanto, se forem concedidos, terão a vigência estendida para além de 20 anos. Não costuma haver produção e comercialização de cópias de medicamentos enquanto os pedidos ainda estão em análise posto que, na indústria farmacêutica, a expectativa de direito (estabelecida pelo art. 44 da LPI) é forte.

dicamentos cujas patentes já foram concedidas, porém são pedidos *mailbox*, cuja extensão de vigência é questionada judicialmente¹⁵.

Quadro 2. Medicamentos por grupo de análise

Grupo	Medicamento	Concentração	Empresa
A	golimumabe	50mg	Janssen-Cilag
	daclatasvir	30mg e 60mg	Bristol-Myers Squibb
	dasatinibe	20mg, 50mg e 100mg	Bristol-Myers Squibb
	nilotinibe	200mg	Novartis
B	certolizumabe pegol	200mg	AstraZeneca
	darunavir	75mg, 150mg e 600mg	Janssen-Cilag
	sofosbuvir	400mg	Gilead
C	adalimumabe	40mg	AbbVie
	eculizumabe	10mg/ml	Alexion

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ.

A inclusão do Grupo C se justifica pela tentativa dos titulares de conseguirem judicialmente a extensão, mesmo que a LPI expressamente afirme que patentes *mailbox* não possuem essa garantia (art. 229, parágrafo único). É necessário destacar que o DLOG continuou comprando os dois medicamentos de referência do Grupo C, não substituindo por biossimilares, mesmo após o fim de sua vigência¹⁶. Não obstante as considerações sobre os desafios tecnológicos da produção de biossimilares, foi adotada neste estudo a tese de que a insegurança jurídica causada pelo processo judicial atrasa a entrada de concorrentes no mercado, tal qual uma expectativa de extensão, análoga à expectativa de direito do art. 44 da LPI. Esse dispositivo assegura que o depositante de um pedido de patente tem a expectativa de adquirir o direito

15 A Terceira Turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) julgou no Recurso Especial nº 1.721.711 que as patentes *mailbox* não possuem a previsão de mínimo de vigência. Não obstante, o titular da ação já entrou com Recurso Extraordinário, sendo os autos remetidos para o Supremo Tribunal Federal (STF), em março de 2019.

16 Como o entendimento jurídico majoritário até a elaboração deste relatório é no sentido de tais medicamentos não possuírem a previsão de mínimo de vigência, suas patentes já são consideradas extintas. Por via de regra, toda patente *mailbox* estaria extinta, posto que tais pedidos só podiam ser depositados até 13/05/1997, o que geraria vigência regular até 13/05/2017, sem extensão.

exclusivo sobre a invenção após a concessão da patente; logo, uma vez concedida, ele pode exigir reparação retroativa por eventuais infrações que tenham sido cometidas enquanto o pedido ainda estava tramitando no INPI. Dessa maneira, o presente estudo analisa casos efetivos de extensão (Grupo A), casos potenciais dentro do marco regulatório vigente (Grupo B), e casos potenciais se houver mudança na previsão legal (Grupo C).

Na terceira etapa, foram calculados indicadores de valor, quantidade e gasto para cada medicamento. O valor médio unitário (VMU) foi estimado a partir da média dos valores unitários de cada compra, ponderada pelas respectivas quantidades e pelas diferentes concentrações, quando houver. A quantidade média anual (QMA) foi obtida a partir da divisão do total de unidades compradas pelo número de anos de incorporação ao SUS¹⁷, ponderando pelas diferentes concentrações. Especificamente para o Grupo C, como as patentes estão extintas enquanto seus titulares tentam conseguir a extensão, foram calculados o QMA para todo o período e o VMU apenas para os períodos em que os medicamentos não estavam legalmente protegidos pela patente, não obstante a expectativa de extensão. Foram considerados todos os gastos efetivos desde 10/02/2017, para o adalimumabe, e 01/05/2015, para o eculizumabe. A partir de 2019, foram estimados os gastos potenciais, considerando que o adalimumabe ainda teria 1,1 ano de extensão, e o eculizumabe, 0,8 ano. Dessa maneira, foi possível calcular o gasto médio anual (GMA) para todos os medicamentos.

Na quarta etapa, foram identificadas¹⁸ as informações das patentes que protegem cada medicamento: números das patentes e dos pedidos de patente relativos aos medicamentos selecionados, e suas datas de depósito e, quando possível, suas datas de concessão. Como apresentado no Quadro 3, apenas foi considerada uma patente para cada medicamento, significando que este trabalho não aborda a extensão do tempo de proteção efetiva por meio estratégias de *evergreening* que consistam em cercar os objetos de proteção de diversas patentes, ampliando ainda mais o potencial de onerar o SUS. O único fato gerador de extensão aqui considerado foi a morosidade do exame dos pedidos e a consequente garantia do prazo mínimo de vigência prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI.

17 O Daclatasvir e o Sofosbuvir foram incorporados ao SUS apenas em 2015. Os outros medicamentos foram considerados em relação a todos os cinco anos do estudo, nos cálculos do VMU e da QMA.

18 Esta identificação foi feita pelas especialistas da empresa farmacêutica Libbs, contratante deste estudo.

Quadro 3. Patentes que protegem os medicamentos

Grupo	Medicamento	Patente	Depósito	Concessão ⁽¹⁾	Extinção ⁽²⁾	Extensão (anos)
A	golimumabe	PI0113110	07/08/2001	20/03/2018	20/03/2028	6,6
	daclatasvir	PI0716483	09/08/2007	09/10/2018	09/10/2028	1,2
	dasatinibe	PI0009721	12/04/2000	21/11/2018	21/11/2028	8,6
	nilotinibe ⁽³⁾	PI0312464	04/07/2003	04/07/2017	04/07/2027	4,0
B	certolizumabe pegol	PI0106682	05/06/2001	18/02/2019	18/02/2029	7,7
	darunavir	PI0311176	16/05/2003	18/02/2019	18/02/2029	5,8
	sofosbuvir ⁽⁴⁾	PI0809654	26/03/2008	18/02/2019	18/02/2029	0,9
C	adalimumabe ⁽⁵⁾	PI9707379	10/02/1997	23/02/2010	23/02/2020	3,0
	eculizumabe	PI9507594	01/05/1995	03/11/2009	03/11/2019	4,5

Nota: (1) Considerando que as patentes do Grupo B foram concedidas em 18/02/2019. (2) A data de extinção foi definida como o maior período entre: 20 anos depois do depósito ou 10 anos da concessão. (3) Há um pedido dividido (PI0613605) que ainda não foi concedido. (4) O pedido (PI0410846) de 2004, já concedido após embates administrativos e judiciais, protege apenas um intermediário de síntese, e não a molécula. Foi selecionado o pedido que efetivamente impediria a competição, apesar de possuir menor prazo potencial de extensão. (5) Dos dois pedidos depositados pelo titular no mesmo dia, foi selecionado o que terá maior extensão.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ.

Na quinta etapa, foi calculado o tempo de extensão da proteção de cada medicamento a partir das datas indicadas no Quadro 3. É importante notar que a extensão do Grupo A é efetiva, porque foram concedidas após mais de 10 anos de exame. A extensão do Grupo B é potencial, assume-se que estes foram concedidas em 18/02/2019¹⁹, data de coleta dos dados. A extensão do Grupo C também é potencial, dado que apesar das patentes terem sido concedidas sem extensão, encontra-se em análise no judiciário a solicitação de extensão das mesmas.

19 É razoável supor que essas patentes serão concedidas, posto que já o foram em dezenas de países, incluindo os maiores escritórios, como os IP5. A patente do Sofosbuvir é a que tem menos concessões pelo mundo, porém já teve uma decisão de deferimento no Brasil. Logo, também é considerada provável sua concessão.

Na sexta etapa, foram levantados os preços unitários de medicamentos genéricos²⁰ ou biossimilares disponíveis no mercado internacional que poderiam ser vendidos ao DLOG no caso da não extensão da patente dos medicamentos estudados. Foram encontrados valores de genéricos mais baratos apenas para quatro medicamentos. Três preços unitários dos genéricos correspondem a compras públicas em países de renda baixa ou média. O quarto genérico teve seu preço obtido diretamente do site da empresa produtora. Apesar de ser um preço de varejo, é menor que o pago pelo DLOG. Também foram encontrados preços unitários do biossimilar do adalimumabe e do genérico do nilotinibe, para o mercado varejista, sendo, porém, superiores aos valores praticados nas compras do DLOG (NICE, 2016; Pharma Intelligence, 2019).

Quadro 4. Preços unitários de genéricos encontrados no mercado internacional

Grupo	Medicamento	Concentração	USD	BRL	Fonte
A	daclatasvir	60mg	0,25	0,93	Unitaid (2017)
	dasatinibe	50mg	4,28	15,97	Caprane (2019)
B	darunavir	600mg	0,90	3,36	MSF (2018)
	sofosbuvir	400mg	0,79	2,95	Unitaid (2017); WHO (2017)

Nota: (1) Adotando R\$ 3,73 como taxa de câmbio do dólar para 18/02/2019 (BCB, 2019). (2) Não foram informados os produtores do daclatasvir e do sofosbuvir. O genérico do dasatinibe é da Caprane, e o genérico do darunavir é da Aspen.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ.

Na sétima etapa, a estimação dos custos potenciais do DLOG com a compra desses medicamentos considerou o VMU e a QMA nos respectivos períodos de extensão²¹, comparando com preços unitários dos genéricos encontrados no mercado internacional, identificados na etapa seis. Isso permitiu calcular uma alternativa efetiva para a compra desses medicamentos, caso não houvesse extensão de vigência.

Na oitava etapa, foram utilizados valores hipotéticos para as alternativas de compra do DLOG, a fim de englobar todos os medicamentos, posto que não

20 Os medicamentos similares foram desconsiderados por serem mais caros que os genéricos, por via de regra.

21 Assumindo mesma QMA nos períodos de extensão, e não variação no VMU nos genéricos e biossimilares.

foram encontrados genéricos e biossimilares para todos os casos. Portanto, para cada medicamento, foram estabelecidos três níveis hipotéticos de redução de preço: básico, médio e drástico. Para os medicamentos de base química, foram considerados genéricos 40%, 60% e 80% mais baratos. Para os medicamentos biológicos, os biossimilares hipotéticos foram 10%, 30% e 50% mais baratos.

Para os medicamentos químicos, a primeira estimação considera um genérico 40% mais barato, porque o art. 12 da Resolução nº 2 de 2004 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) determina que o genérico deve ser pelo menos 35% mais barato que o medicamento de referência. Ademais, retirando os 5% de *royalties* cobrados em média²², é possível afirmar que todo genérico é 40% mais barato que o medicamento de referência. A segunda e a terceira reduções baseiam-se na informação da Pró-Genéricos (2019) de que os genéricos vendidos nas farmácias no Brasil são em média 60% mais baratos, e podem chegar a 80% nos EUA. Para os medicamentos biológicos, é adotada a análise de Mulcahy, Hlavka e Case (2018), de redução entre 10% e 50%²³, com média de cerca de 25%.

Apresentação e análise dos resultados

Ao longo dos cinco anos analisados no estudo (2014 a 2018), o total dos gastos do DLOG com os nove medicamentos foi de R\$ 10,6 bilhões, com compras realizadas majoritariamente por meio de dispensa de licitação (77,8%). O Grupo A, com quatro medicamentos, foi responsável por R\$ 1,7 bilhão (16,2%). O Grupo B, com três medicamentos, totalizou R\$ 2,8 bilhões (26,0%). O Grupo C, com dois medicamentos, somou R\$ 6,1 bilhões (57,7%). Não obstante todos os nove medicamentos gerarem gastos expressivos, é importante destacar, o adalimumabe (35,7%), indicado para artrite reumatoide, hidradenite supurativa, psoríase moderada a grave, e uveíte não infecciosa, o eculizumabe (22%), usado para hemoglobínúria paroxística noturna, e o sofosbuvir (16,3%), para tratamento da hepatite C crônica, que apresentam os maiores percentuais individuais de gastos entre os medicamentos estudados.

22 A média hipotética de 5% de *royalties* foi utilizada por Hasenclever *et al.* (2010) e por Paranhos *et al.* (2016).

23 Devido à concorrência, a AbbVie ofereceu 80% de desconto no adalimumabe (FiercePharma, 2018).

Tabela 1. Valores e quantidades de compra dos medicamentos pelo Departamento de Logística em Saúde (2014-2018)

Grupo	Medicamento	Gasto total (R\$ milhão)	Quantidade total (mil)
A	golimumabe	541,9	368
	daclatasvir	679,1	6.706
	dasatinibe	307,4	3.940
	nilotinibe	197,7	6.942
	Total	1.726,0	17.955
B	certolizumabe pegol	169,4	325
	darunavir	867,0	110.503
	sofosbuvir	1.732,3	6.700
	Total	2.768,8	117.528
TOTAL A + B		4.494,8	135.483
C	adalimumabe	3.798,2	4.320
	eculizumabe	2.341,7	102
	Total	6.139,8	4.421
TOTAL A + B + C		10.634,6	139.905

Nota: Quantidade medida em comprimido/seringa. O valor médio unitário (VMU) e a quantidade média anual (QMA) foram ponderados pelas diferentes concentrações do mesmo medicamento e pelos anos de incorporação ao SUS, posto que daclatasvir e sofosbuvir somente foram incorporados em 2015. Valores atualizados para janeiro de 2019.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ, com base em Governo Federal (2019a).

Em termos de quantidade, é difícil comparar os medicamentos, posto que são somadas diferentes concentrações para alguns, e algumas terapias são contínuas. Dessa maneira, as informações de quantidade servem, principalmente, para o cálculo do VMU. Nesse indicador, o eculizumabe se destaca, tendo um VMU de R\$ 21.805,43, seguido de longe pelo golimumabe com VMU de R\$ 1.472,35.

Tabela 2. Estimações médias de valor, quantidade e gasto

Grupo	Medicamento	VMU (R\$)	QMA (mil)	GMA (R\$ milhão)
A	golimumabe	1.472,35	74	108,4
	daclatasvir	102,91	1.083	111,5
	dasatinibe	99,52	335	33,4
	nilotinibe	28,48	1.388	39,5
	Total	-	-	292,8
B	certolizumabe pegol	520,77	65	33,9
	darunavir	7,89	15.947	125,8
	sofosbuvir	258,57	1.675	433,1
	Total	-	-	592,8
TOTAL A + B		-	-	885,6
C	adalimumabe	713,79	864	616,6
	eculizumabe	21.805,43	20	443,6
	Total	-	-	1.060,2
TOTAL A + B + C		-	-	1.945,8

Nota: Ponderados pelas diferentes concentrações do mesmo medicamento e pelos anos de incorporação ao SUS, posto que daclatasvir e sofosbuvir somente foram incorporados em 2015.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ com base em Governo Federal (2019a).

Para o Grupo C, a título de comparação sobre o efeito da extinção das patentes no preço, foram estimados os VMUs para a mesma quantidade de tempo antes e depois da extinção das patentes. Considerando um período de 2 anos, o adalimumabe ficou 22,3% mais barato após a extinção da patente. Considerando um período de 16 meses, o eculizumabe ficou 43,3% mais caro. Dessa maneira, não foi possível afirmar que o preço do medicamento de referência cai sempre que a patente é extinta, a existência de concorrentes efetivos e potenciais terá sempre grande influência sobre a determinação de preço.

A partir dos valores e quantidades apresentados na Tabela 2, identifica-se que o Grupo A gera um GMA de R\$ 292,8 milhões para o DLOG, que representa 15% do total. Para o Grupo B, esse gasto dobra: R\$ 592,8 milhões (30,5%). Por último, o gasto é praticamente dobrado de novo para o Grupo C:

R\$ 1,1 bilhão (54,5%). Considerando esses nove medicamentos, o gasto anual do DLOG é de R\$ 1,9 bilhão, que representa 1,7% do orçamento do SUS em 2018 (Governo Federal, 2019b). Reconhecendo o peso que esses medicamentos possuem nos gastos do SUS e o planejamento do DLOG, é importante entender o efeito que a extensão produziria. Portanto, foi estimada a extensão de vigência para as patentes relacionadas conforme a Metodologia. Utilizando o GMA, também foi possível estimar o gasto total que o DLOG terá com a compra dos nove medicamentos em seus respectivos períodos de extensão.

O maior prazo é o dasatinibe, que levou 18,6 anos para ser concedido, gerando 8,6 anos de extensão. Uma vez que o Grupo B engloba casos potenciais, é relevante notar as grandes extensões que as patentes do certolizumabe pegol e do darunavir terão se forem concedidas²⁴. Por sua vez, os pedidos *mailbox* do Grupo C terão extensão considerável, se o entendimento jurídico for reformado. Alguma demora para conceder os pedidos de patentes farmacêuticas é compreensível para o Grupo C, pois foram os primeiros pedidos a serem analisados, ainda quando o INPI não estava tecnicamente aparelhado para esse exame. Não obstante, o fato de ainda haver mora no exame décadas depois é alarmante.

A estimativa de gasto com compra do Grupo A é de R\$ 1,3 bilhão (18,9%) para todos os respectivos períodos de extensão. Para o Grupo B, esse valor é pouco maior: R\$ 1,4 bilhão (20,1%). Novamente, o Grupo C lidera, com R\$ 4,2 bilhões (61%) de gastos estimados. Assim, o gasto total para o DLOG durante a extensão das patentes dos nove medicamentos foi calculado em R\$ 6,8 bilhões. Por conseguinte, é imperioso que sejam procuradas maneiras legais e constitucionais de reduzir esse gasto.

24 Aparentemente, o Sofosbuvir teria uma pequena extensão. No entanto, deve ser feita uma ponderação. O pedido está envolvido em um grande imbróglgio, herdado do pedido PI0410846, de 2004. Após receber um primeiro parecer contrário da ANVISA, esse pedido anuído após a reestruturação da anuência prévia a partir da Portaria Conjunta nº 1 de 2017, entre INPI e ANVISA. Assim, a patente recebeu uma decisão de deferimento em 2018. Houve uma tentativa de barrar judicialmente o deferimento, chegando a ser proferida liminar nesse sentido. Todavia, essa liminar já foi anulada e a patente foi concedida em 15/01/2019, com 4,7 anos de extensão. Portanto, é considerada provável a concessão do pedido de 2008, aqui analisado, que também pode ser alvo de mais conflitos judiciais, por ser uma patente secundária. Logo, se concedida a patente, a extensão será muito maior.

Tabela 3. Gasto total durante a extensão

Grupo	Medicamento	Extensão (anos)	Gasto total durante a extensão (R\$ milhão)
A	golimumabe	6,6	717,6
	daclatasvir	1,2	130,4
	dasatinibe	8,6	287,5
	nilotinibe	4,0	158,3
	Total	-	1.293,8
B	certolizumabe pegol	7,7	261,3
	darunavir	5,8	725,8
	sofosbuvir	0,9	390,4
	Total	-	1.377,4
TOTAL A + B		-	2.671,2
C	adalimumabe	3,0	1.981,8
	eculizumabe	4,5	2.194,4
	Total	-	4.176,2
TOTAL A + B + C		-	6.847,5

Nota: O Grupo C tem a particularidade de englobar dois medicamentos que já estão no que seriam seus períodos de extensão, se essa for obtida pela via judicial. Portanto, parte do gasto apresentado é efetivo, já ocorrido até 2018, e parte é potencial, no período que restaria da extensão, conforme explicado na Metodologia.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ, com base em Governo Federal (2019a).

Para criar uma primeira perspectiva do quanto a extensão da vigência é responsável por esse gasto, foi calculada a economia que o DLOG teria se pudessem comprar os genéricos já disponíveis no mercado, como apresentados na Metodologia. Conforme indicado na Tabela 4, o genérico do darunavir encontrado é 58,1% mais barato que o VMU praticado nas compras do DLOG, e o genérico do dasatinibe, 77,1% mais barato. Não obstante serem reduções significativas, o daclatasvir e o sofosbuvir se destacam pela enorme diferença: seus genéricos são vendidos a valores 99,1% e 98,9% mais baratos, respectivamente. Somente trocando esses quatro medicamentos de referência por seus genéricos, seria possível poupar praticamente R\$ 1,2 bilhão (75,5%) ao total do tempo de extensão.

Tabela 4. Custo potencial da extensão considerando preços efetivos de genéricos

Grupo	Medicamento	Gasto anual (R\$ milhão)	Gasto total durante a extensão (R\$ milhão)	Redução de preço efetiva (%) ⁽¹⁾	Custo total potencial (R\$ milhão) ⁽²⁾
A	daclatasvir	111,5	130,4	99,1	129,3
	dasatinibe	33,4	287,5	77,1	221,6
	Total	144,8	417,9	-	350,9
B	darunavir	125,8	725,8	58,1	421,7
	sofosbuvir	433,1	390,4	98,9	385,9
	Total	558,9	1.116,1	-	807,7
TOTAL A + B		703,8	1.534,0	-	1.158,5

Nota: (1) Comparando o valor do genérico ou biossimilar efetivamente vendido no mercado com o valor médio do medicamento, considerando as diferentes concentrações. (2) Custo potencial se o DLOG continuar comprando os medicamentos de referência, em vez de substituir por esses genéricos e biossimilar já existentes.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ, com base em Unitaid (2017), WHO (2017), MSF (2018), Caprane (2019) e Governo Federal (2019a).

Tendo em vista o potencial de redução de gastos com a compra de genéricos e biossimilares, foram estipulados três níveis de redução para os VMUs de cada medicamento. Primeiramente, a redução básica corresponderia à substituição dos medicamentos de referência por versões 10% (biossimilares) e 40% (genéricos) mais baratas, apresentada na Tabela 5. Nesse cenário bastante conservador, o gasto do DLOG com os medicamentos do Grupo A poderia ser reduzido em R\$ 302,2 milhões; com os do Grupo B, R\$ 472,6 milhões; e, com os do Grupo C, R\$ 417,6 milhões. Portanto, uma redução básica já seria suficiente para o DLOG deixar de gastar R\$ 1,2 bilhão (17,4% a menos), somando todos os períodos de extensão. Em termos de gasto anual, a economia seria de R\$ 417,6 milhões (21,5% a menos). Isto é, mesmo sendo conservador, a redução já seria considerável.

Tabela 5. Custo potencial da extensão considerando preços hipotéticos dos genéricos e biossimilares

Grupo	Medicamento	Custo da extensão		
		Redução básica ⁽¹⁾	Redução média ⁽²⁾	Redução drástica ⁽³⁾
A	golimumabe	71,8	215,3	358,8
	daclatasvir	52,2	78,3	104,3
	dasatinibe	115	172,5	230
	nilotinibe	63,3	95	126,6
	Total	302,2	561	819,7
B	certolizuma-be pegol	26,1	78,4	130,7
	darunavir	290,3	435,5	580,6
	sofosbuvir	156,1	234,2	312,3
	Total	472,6	748,1	1.023,6
TOTAL A + B		774,8	1.309	1.843,3
C	adalimumabe	198,2	594,5	990,9
	eculizumabe	219,4	658,3	1.097,2
	Total	417,6	1.252,9	2.088,1
TOTAL A + B + C		1.192,4	2.561,9	3.931,4

Nota: (1) Custo potencial se o DLOG continuar comprando os medicamentos de referência, em vez de substituir por esses genéricos e biossimilares hipotéticos. (2) Biossimilares 10% e genéricos 40% mais baratos. (3) Biossimilares 30% e genéricos 60% mais baratos. (4) Biossimilares 50% e genéricos 80% mais baratos.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFRJ, com base em Governo Federal (2019a).

Em seguida, foi estimado o custo da extensão se os medicamentos fossem substituídos por genéricos e biossimilares com redução média: 30% para os biológicos e 60% para os de base química. Assim, os medicamentos do Grupo A poderiam ser R\$ 561 milhões mais baratos, os do Grupo B, R\$ 748,1 milhões, e os do Grupo C, R\$ 1,3 bilhão. Por conseguinte, dada uma redução de nível médio, a troca por esses genéricos e biossimilares hipotéticos evitaria o gasto total de R\$ 2,6 bilhões (37,4% a menos) e, por ano, R\$ 806,7 milhões (41,5% a menos) para o DLOG.

Por fim, foram considerados os maiores cenários hipotéticos²⁵ de redução: 50% para os biossimilares e 80% para os de medicamentos de base química. Dessa maneira, o horizonte hipotético de redução seria de R\$ 3,9 bilhões (57,4% a menos), ao total, com uma economia anual de R\$ 1,2 bilhão (61,5% a menos). Individualmente, o Grupo A ficaria R\$ 819,7 milhões mais barato, o Grupo B, R\$ 1 bilhão, e o Grupo C, R\$ 2,1 bilhões.

Dada a tese adotada neste trabalho de que existe uma expectativa de extensão das patentes *mailbox* que afeta a concorrência de medicamentos protegidos por essas patentes, é possível calcular o custo efetivo adicional que o Grupo C já gerou ao DLOG no tempo de extensão potencial desses pedidos, entre as datas em que suas patentes completaram 20 anos do depósito e a coleta de dados para este trabalho, em 18/02/2019. Nesse período, foram gastos com os dois medicamentos R\$ 3,1 bilhões. Assim, o custo efetivo para o Grupo C de uma hipotética redução básica referente a esse período seria R\$ 309,8 milhões. Se a redução fosse média, seriam R\$ 929,5 milhões. Se a redução fosse drástica, o DLOG teria economizado R\$ 1,5 bilhão só com esses dois medicamentos nos períodos em que já foram comprados apenas os medicamentos de referência, apesar de não haver proteção patentária efetiva e de existir biossimilar pelo menos para o adalimumabe. Ao total dos períodos de extensão dos dois medicamentos, se garantida judicialmente, o custo total considerando a redução drástica subiria para R\$ 2,1 bilhões.

Conclusões e implicações de políticas

Este estudo teve como objetivo realizar uma projeção dos custos adicionais para a compra de medicamentos pelo SUS da extensão de patentes farmacêuticas. Para isso, foram identificados os medicamentos com maiores gastos nas compras centralizadas do MS que apresentassem situação patentária com extensão ou potencial de extensão. Os nove medicamentos selecionados foram divididos em três grupos e os custos adicionais projetados devido à extensão foram calculados de duas maneiras. Primeiramente, frente aos preços de genéricos no mercado internacional. Em seguida, frente à hipótese de genéricos 40%, 60% e 80% mais baratos e biossimilares com preços 10%, 30% e 50% menores.

25 Na realidade, pode haver reduções muito maiores, como os 99% do sofosbuvir genérico (Unitaid, 2017; WHO, 2017) e 80% do adalimumabe (FiercePharma, 2019).

O custo de continuar comprando os quatro medicamentos de referência cujos genéricos e biossimilares já são vendidos internacionalmente foi estimado em R\$ 1,2 bilhão. Essa estimativa é influenciada pelo fato de dois dos genéricos estrangeiros serem aproximadamente 99% mais baratos que o preço que o DLOG paga na compra dos medicamentos de referência no Brasil. É impressionante que seja praticado no exterior preço tão mais baixo que o pago pelo DLOG, haja vista o volume de compras e o caráter planejado e centralizado das compras. O Brasil é o sexto maior mercado farmacêutico do mundo, com grande expressão do SUS (INTERFARMA, 2019), deveria ter um maior poder de barganha na negociação dos preços de suas compras.

Por um lado, comprar os genéricos ou biossimilares que tivessem as reduções de preço hipotéticas mais básicas já reduziria em R\$ 1,2 bilhão o custo total da compra dos nove medicamentos com extensão das patentes. Por outro lado, as maiores reduções de preço – que estão longe de serem impossíveis – evitariam R\$ 3,9 bilhões nos gastos do SUS. Como o gasto total para os respectivos períodos de extensão foi estimado em R\$ 6,8 bilhões, seria, portanto, uma redução de 57,4%. A redução anual dos custos que o DLOG teria por comprar esses genéricos e biossimilares mais baratos seria de R\$ 1,2 bilhão, que representa²⁶ 1,1% do orçamento do SUS de 2018 (Governo Federal, 2019b), 5,4% dos gastos com medicamentos pelos governos federal, estadual e municipal em 2016 (Pimentel, 2018) e 57,7% dos gastos da indústria farmacêutica em P&D no Brasil em 2014 (IBGE, 2016). Colocando em perspectiva os valores encontrados, é reforçada a necessidade de atenção à regulação patentária de medicamentos no Brasil, dado que poucos medicamentos já podem gerar uma pressão fiscal significativa no orçamento do SUS e consequentemente no acesso a medicamentos pela população.

A extensão das patentes é também uma barreira ao desenvolvimento tecnológico e de mercado das empresas nacionais, fortemente especializadas em medicamentos genéricos (CGEE, 2017; Perin, 2019), além de reforçar a dependência tecnológica internacional crescente do país nesta indústria. Não há solução simples para esse problema, mas é possível identificar três encaminhamentos complementares que poderiam contribuir para sua solução: solicitação de exame prioritário, contestação judicial e reestruturação administrativa.

26 Atualizando todos os valores para janeiro de 2019 pelo IPCA-Saúde, do IBGE.

O primeiro encaminhamento diz respeito a uma atuação mais proativa do MS no pedido de exame prioritário para os medicamentos com pedidos de patentes com potencial de extensão de vigência – aqui identificados três deles no Grupo B. Isso impediria que tais medicamentos retardassem a possibilidade de entrada de genéricos e biossimilares no mercado e representassem maior ônus para o SUS. Este procedimento foi permitido pelo INPI em 2013 por meio da Portaria nº 80, mas ainda é muito pouco utilizado pelo Ministério (Abreu, 2017; Mercadante, 2019).

O segundo encaminhamento seria pela declaração do Superior Tribunal Federal (STF) de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, como proposto na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529, de 2016. Isso extinguiria o mecanismo TRIPS-*plus* de mínimo de vigência, permitindo que os medicamentos genéricos e biossimilares sejam produzidos ao fim dos 20 anos de depósito dos pedidos, sem prejuízo da expectativa de direito durante o exame (art. 44 da LPI). Se não por essa ADI, pelo Recurso Extraordinário²⁷ recebido em março de 2019, em que é pedido o mínimo de vigência das patentes *mailbox* – que a LPI expressamente nega (art. 229, parágrafo único). Se o STF não for declarar todo o mínimo de vigência inconstitucional, pelo menos que mantenha a decisão do legislador na LPI ao expressamente rejeitar a extensão da vigência das patentes *mailbox*. Ao longo deste trabalho, foi mostrado que apenas dois medicamentos protegidos por patentes *mailbox* podem gerar até R\$ 2,1 bilhões de custos adicionais ao DLOG.

Não obstante a relevância da discussão jurídica, existe uma realidade administrativa imperiosa. É inaceitável que o Brasil tenha um dos escritórios mais ineficientes em exame patentário, não pela falta de qualificação dos examinadores, mas pelo número insuficiente de examinadores (Abreu, 2017). Não obstante a eficiência individual dos examinadores²⁸, a razão *backlog* por examinador provoca que o escritório, em si, seja ineficiente, fazendo com que os pedidos de patentes farmacêuticas esperem por quase sete anos que algum examinador consiga alcançá-las na pilha do *backlog* (Mercadante, 2019).

27 A partir do Recurso Especial nº 1.721.711 do STJ, em que foi negado o pedido.

28 O período efetivo de exame técnico de patentes farmacêuticas concedidas pelo INPI dura, em média, três anos e quatro meses (Mercadante, 2019).

O INPI e seus examinadores têm feito muitos esforços para aumentar a eficiência, inclusive contratando mais examinadores. De fato, o *backlog* em janeiro de 2019 já foi reduzido para 207 mil, e o número de examinadores alcançou 323 (INPI, 2019). No entanto, isso significa que o escritório ainda tinha uma pilha de pedidos pendentes por examinador de 641, em janeiro de 2019. Enquanto isso, a média do IP5 em 2017 era de 112 pedidos pendentes por examinador (Mercadante, 2019).

Por conseguinte, o terceiro encaminhamento seria a melhor estruturação administrativa do INPI, para garantir que ele tenha capacidade de exercer sua função de examinador técnico de patentes com qualidade, eficiência e independência. A contratação e treinamento de examinadores, assim como o fortalecimento da carreira de examinador de patente são essenciais para o bom funcionamento do órgão. Ademais, não menos importante é a efetivação de sua autonomia financeira e administrativa, que foi prevista na lei de criação (Lei nº 5.648/1970, art. 3º) e na LPI (art. 239), mas ainda não é realidade. O INPI precisa de condições fáticas e práticas de melhorar seus processos de exame de patentes, podendo reduzir o tempo médio de análise. Assim, o parágrafo único do art. 40 deixará de ser a regra – 92,2% das patentes farmacêuticas que podem ter extensão de fato o recebem – e passará a ser exceção que o legislador originalmente desenhcou.

No cenário político atual, em que soluções milagrosas como o deferimento sumário de pedidos de patente são cogitadas, é essencial a atenção à efetiva avaliação de políticas públicas. Este estudo, em seus limites metodológicos, contribui ao atentar para o pragmatismo de identificar os resultados econômicos para a administração pública e sugerir meios de correção. Outros estudos devem contribuir pela perspectiva sociopolítica, atentando para o fato de que a discussão sobre medicamentos é uma discussão sobre direito à vida e à saúde.

Referências

ABREU, J. *Prospecção tecnológica aplicada na otimização da concessão de patentes no Brasil: estudo de caso em patentes de medicamentos imunossupressores*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Política Pública, Estratégia e Desenvolvimento, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPED/IE/UFRJ), 2017. (Tese de Doutorado)

ANDERSEN, B. If ‘intellectual property rights’ is the answer, what is the question? Revising the patent controversies. In: ANDERSEN, B. (Ed.). *Intellectual property rights: innovation, governance and the institutional environment*. Edward Elgar Publishing, 2006.

BCB – Banco Central do Brasil. *Conversor de moedas*. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/conversao>. Acesso em: 29/04/2019.

BERMUDEZ, J.; EPSZTEJN, R.; OLIVEIRA, M.; HASENCLEVER, L. *O Acordo TRIPS da OMC e a Proteção Patentária no Brasil: mudanças recentes e implicações para a produção local e o acesso aos medicamentos*. Rio de Janeiro: Fiocruz; ENSP, 2000.

CAPRANE. *Dasa-50: Dasatinibe*. Disponível em: <https://www.caprane.com/product/dasa-50-dasatinib-50mg/>. Acesso em: 22/04/2019.

CHAVES, G; OLIVEIRA, M.; HASENCLEVER, M.; MELO, L. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 23, n. 2, pp. 257-267, 2007.

CHAVES, G.; OLIVEIRA, M. Direitos de propriedade industrial e as interfaces com políticas de acesso e produção local de medicamentos no Brasil (período 2003 a 2013). In: HASENCLEVER, L.; OLIVEIRA, M.; PARANHOS, J.; CHAVES, G. *Desafios de operação e desenvolvimento do complexo industrial da saúde*. Rio de Janeiro: E-papers, 2016.

CGEE – Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. *Competências para inovar na indústria farmacêutica brasileira*. Brasília, DF: CGEE, 2017.

COHEN, W; NELSON, R.; WALSH, J. *Protecting their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not)*. NBER Working Paper, 2000.

COHEN, W.; GOTO, A.; AKIYA, A.; NELSON, R.; WALSH, J. R&D Information Flows and Patenting in Japan and the United States. In: GRANSTRAND, O. (ed) *Economics, Law and Intellectual Property*. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 123-154, 2003.

CORREA, C. Mitigating the regulatory constraints imposed by intellectual property rules under free trade agreements. *South Center Research Paper*, feb., 2017.

FIERCEPHARMA. *AbbVie offers up 80% Humira discount in EU tender market to hold off biosimilars: report*. Disponível online em: <https://www.fiercepharma.com/pharma/abbvie-offers-up-80-humira-discount-eu-tender-market-to-hold-off-biosims-report>. Acesso em: 24/04/2019.

GOVERNO FEDERAL. *Painel de Compras 2014-2018*. Disponível em: <http://paineldecompras.planejamento.gov.br/>. Acesso em: 18/02/2019.

_____. *Portal da Transparência*. Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em: 22/04/2019.

GRANSTRAND, O. Innovation and Intellectual Property Rights. In: FAGERBERG, J.; MOWERY, D.; NELSON, R. *The Oxford Handbook of Innovation*. New York: Oxford University Press, 2005.

HALL, B.; HELMERS, C.; ROGERS, M; SENA, V. The choice between formal and informal intellectual property: a literature review. *Journal of Economic Literature*, vol. 52, nº. 2, jun., pp. 375-423, 2014.

HASENCLEVER, L.; LOPES, R.; CHAVES, G.; VIEIRA, M. O Instituto de Patentes *Pipeline* e o Acesso a Medicamentos: Aspectos Econômicos e Jurídicos Deletérios à Economia da Saúde. *Revista de Direito Sanitário*, São Paulo, v. 11, n. 2, pp. 164-188, jul./out. 2010.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Relatório de Atividades 2018*. Assessoria de Assuntos Econômicos – AECON/INPI, 2018.

_____. *Relatório estoque de pedidos pendentes: janeiro 2019*. Assessoria de Assuntos Econômicos – AECON/INPI, fev., 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. *Pesquisa de Inovação 2014*. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

INTERFARMA – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. *Guia 2018*. Disponível em: www.interfarma.org.br/guia/guia-2017/dados-do-setor/. Acesso em: 24/04/2019.

JANNUZZI, A. H. L.; VASCONCELLOS, A. G. Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil? *Cadernos de Saúde Pública*, 33 (8), 2017.

LEVIN, R.; KLEVORICK, A.; NELSON, R.; WINTER, S.; GILBERT, R.; GRILICHES, Z. Appropriating the Returns from Industrial Research and Development. *Brookings Papers on Economic Activity*, vol. 1987, nº. 3, pp. 783-831, 1987.

MACDONALD, S. Exploring the hidden costs of patents. In: DRAHOS, P.; MAYNE, R. (Ed.). *Global intellectual property rights: knowledge, access and development*. New York: Palgrave Macmillan, 2002.

MAGALHÃES, M.; BEGHIN, N.; DAVID, G. *Brasil: recursos federais destinados à assistência farmacêutica em tempos de austeridade. Avaliação das execuções financeiras de 2015 a 2017*. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2018.

MANSFIELD, E. Patents and innovation: an empirical study. *Management Science*, v. 32, pp. 173-181, 1986.

MERCADANTE, E. *Concessão de patentes farmacêuticas no Brasil pós-Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Política Pública, Estratégia e Desenvolvimento, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPED/IE/UFRJ), 2019. (Dissertação de Mestrado)

MSF – Médecins Sans Frontières. *Stop senseless deaths. Technical Breafing Document*. MSF Access Campain, jul., 2018.

MULCAHY, A.; HLAVKA, J.; CASE, S. Biosimilar Cost Savings in the United States. *Rand Health Quarterly*, mar; v. 7, n. 4, is. 3, 2018.

NICE – National Institute for Health and Care Excellence. *Dasatinib, nilotinib and high-dose imatinib for treating imatinib-resistant or intolerant chronic myeloid leukaemia*. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ta425>. Publicado online em: 21/12/2016.

PARANHOS, J.; HASENCLEVER, L.; CHAVES, G.; CUNHA, G. *Extensão das patentes e custos para o SUS*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e GEI/IE/UFRJ, 2016. (Relatório de Pesquisa)

PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. *Research Policy*, v. 13, pp. 343-373, 1984.

PERIN, F. *A internacionalização das empresas farmacêuticas nacionais brasileiras*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Economia, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGE/IE/UFRJ), 2019. (Tese de Doutorado).

PHARMA INTELLIGENCE. *Here's What Competition Looks Like In India's Humira Biosimilars Market*. Disponível em: <https://pharmaintelligence.informa.com/resources/product-content/heres-what-competition-looks-like-in-indias-humira-biosimilars-market>. Acesso em: 22/04/2019.

PIMENTEL, V. *Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo de medicamentos no Brasil sob a ótica das compras públicas para inovação: 2009-2017*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Política Pública, Estratégia e Desenvolvimento, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPED/IE/UFRJ), 2018. (Dissertação de Mestrado)

PRÓ-GENÉRICOS – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. *Dados de mercado*. Disponível em: <http://progenericos.org.br/dados-do-setor>. Acesso em: 20.04.2019.

ROCKETT, K. Property rights and invention. In: HALL, B.; ROSENBERG, N. *Economics of Innovation: volume 1*. New York: Elsevier, 2010.

UNITAID. *Technology and market landscape Hepatitis C medicines*. World Health Organization, aug., 2017.

VASCONCELOS, C. O papel do planejamento logístico na otimização das aquisições do Ministério da Saúde. In: *Congresso Consad de Gestão Pública*, 5, 2012, Brasília. Anais.

WHO – World Health Organization. *Regional workshop on scaling up health sector response to viral hepatitis in South-East Asia Region*. New Delhi, India, 10-12 apr., 2017.

WIPO – World Intellectual Property Organization. *World Intellectual Property Indicators*. Geneva, dec., 2018.

O Supremo Tribunal Federal apreciará a constitucionalidade de dispositivo da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que amplia o prazo de vigência das patentes brasileiras como forma de compensação pela demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) na concessão desse título. Nesses casos, o prazo original das patentes, que é de 20 anos, pode chegar a 30 anos ou mais.

Do ponto de vista estritamente jurídico, a inconstitucionalidade é evidente, uma vez que afronta os seguintes princípios e regras constitucionais: a temporariedade da proteção das patentes (CF, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CF, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CF, art. 170, IV), a segurança jurídica (CF, art. 5º, caput e XXXVI), a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º), o princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput) e o da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Ao estabelecer o prazo fixo de 20 anos, o STF não estará menoscabando o justo direito dos inventores de reaverem seus investimentos em pesquisa, acrescidos de generosa margem de lucro. Isso porque o prazo de 20 anos para a vigência de patentes é aquele unanimemente aceito em todo o mundo e estabelecido nos tratados internacionais que regulamentam o assunto. O acréscimo de mais 10 anos a essa vigência original é uma solução estritamente brasileira, uma jabuticaba cuidadosamente semeada na LPI.

Na prática, apenas alguns setores industriais são decisivamente impactados pelo dispositivo que permite a ampliação do prazo de vigência de patentes. Isso porque em setores de altíssima dinâmica tecnológica - como é o caso do setor de telecomunicações -, o prazo inicial (de 20 anos) já é mais do que suficiente para que as tecnologias se tornem obsoletas.

O principal setor afetado pela prorrogação de vigência das patentes no Brasil é o farmacêutico. Na prática, isso quer dizer que medicamentos cujo tratamento custa milhares de reais por conta da existência de patente, mesmo após 20 anos de monopólio, seguirão inacessíveis à maioria da população ainda por mais tempo (até mais de 10 anos, conforme o caso). Sendo economicamente inacessíveis, esses medicamentos deixam de salvar as vidas daqueles que não conseguem pagar por eles.

Por outro lado, quando o ônus é assumido pelo SUS, surge daí um prejuízo bilionário aos cofres públicos e que se reflete, na ponta, na ausência de recursos para contratação de médicos e manutenção de uma infraestrutura hospitalar minimamente adequada.

Nos setores decisivamente afetados pela ampliação da vigência de patente, praticamente não há pesquisa nacional inovadora, seja nas universidades, seja nas empresas nacionais. Por isso, a manutenção do dispositivo que será julgado pelo STF apenas atenderia ao interesse de multinacionais estrangeiras, prejudicando o desenvolvimento da pesquisa e da indústria farmacêutica, ao Estado, aos consumidores e a toda a sociedade brasileira."

Por **Gustavo Svensson**, especialista em propriedade intelectual